

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/439810 / HA ZA 13-340

Vonnis van 10 december 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BORR€LS B.V.**,
gevestigd te Den Haag,
 2. **[A]**,
handelende namens zichzelf en als gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kunstambacht De Schrijnwerker B.V. gevestigd te Den Haag,
wonende te [woonplaats],
- eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat: mr. V. Kortenbach te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRRLS B.V.**,
gevestigd te Den Haag,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KADE HOLDING B.V.**,
gevestigd te Den Haag,
 3. **[X]**,
wonende te [woonplaats],
- gedaagden in conventie,
niet verschenen,
4. **[Y]**,
zonder vaste woon of verblijfplaats in Nederland, domicilie kiezende bij zijn
advocaat,
- gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat: voorheen mr. E.M. de Bie, te Amsterdam, thans mrs. H.J.A.M. Dohmen en
J. Smolders te Tilburg,

Eisers in conventie tevens verweerders in reconventie zullen hierna gezamenlijk Borr€ls c.s. (in enkelvoud aangeduid) worden genoemd en afzonderlijk Borr€ls B.V. respectievelijk [A]. Gedaagden in conventie sub 1, 2 en 3 en gedaagde in conventie sub 4 tevens eiser in reconventie zullen gezamenlijk BRRLS c.s. (in enkelvoud aangeduid) worden genoemd en afzonderlijk achtereenvolgens BRRLS B.V., KaDe, [X] en [Y].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 7 maart 2013, met 16 bijlagen;
- de akte indiening producties van Borréls c.s. van 27 maart 2013, met producties 1 tot en met 12;
- de conclusie van antwoord tevens (deels voorwaardelijke) eis in reconventie van 12 juni 2013 van [Y], met producties 1 tot en met 12;
- het vonnis van 10 juli 2013 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 26 juli 2013 waarbij de comparitie is bepaald op 30 oktober 2013;
- de aanvullende producties 13 tot en met 21 van [Y] ten behoeve van de comparitie van 30 oktober 2013;
- de aanvullende productie 13 van Borréls c.s. ten behoeve van de comparitie van 30 oktober 2013;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 30 oktober 2013 (met vooraf gegeven pleitmogelijkheid), waaraan gehecht pleitaantekeningen van de raadsman van [Y] met een vermeerdering van eis;
- de akte houdende depot van de intentieverklaring (3x) door Borréls c.s. van 4 december 2013;
- de akte indiening aanvullende producties 17 tot en met 20 van Borréls c.s. van 4 december 2013;
- de antwoordakte in conventie en reconventie, tevens houdende akte overlegging producties 22 t/m 27 in conventie en reconventie van 8 januari 2014 van [Y];
- de akte uitlaten producties van Borréls c.s. van 5 februari 2014 met een kostenoverzicht.

1.2. De akte uitlaten producties van 26 februari 2014 van Borréls c.s., is geweigerd wegens strijd met de goede procesorde.

1.3. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Sinds 2010 heeft [Y], al dan niet gezamenlijk met [A], zogeheten netwerkborrels georganiseerd, onder verschillende namen, waaronder “070BORREL” en “010BORREL”. De cijfers in de aanduidingen corresponderen met het netnummer van de stad of regio waar de bijeenkomst plaatsvond.

2.2. In april 2010 heeft [Y] aan een reclameadviesbureau opdracht gegeven om een logo te ontwikkelen dat gebruikt zou gaan worden bij de promotie van de netwerkborrels. Onderstaande afbeelding was daarvan het resultaat. Dit logo werd vanaf juni 2010 gebruikt.



2.3. In opdracht van [Y] is in 2011 een tweede logo, hieronder weergegeven, ontworpen, dat bedoeld was ter promotie van “BRRLS”, de nieuwe overkoepelende naam van de netwerkborrels.



2.4. Eind 2011 hebben [A] en [Y] samenwerking gezocht met een derde, [B] (hierna: [B]), bestuurder van de vennootschap Double M B.V. [Y], [A] en [B] hebben afgesproken dat de organisatie van de netwerkborrels door hen zou worden ondergebracht in die vennootschap, die de nieuwe naam Borrëls B.V. zou krijgen. Ook spraken zij af dat zij gedrieën aandeelhouder in de vennootschap Double M B.V./Borrëls B.V. zouden worden.

2.5. Op 28 januari 2012 hebben partijen nadere afspraken gemaakt over de voortzetting van hun activiteiten onder de vlag van Borrëls B.V. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring. In een door Borrëls c.s. ter griffie gedeponerd exemplaar van de intentieverklaring zijn onder meer de volgende passages (op pagina 6, de laatste paragraaf en verder op pagina 7) opgenomen:

“Merknamen

Alle merknamen, logo's van de 070borrel, BRRLS en inschrijvingen bij bijvoorbeeld merkenbureau BBIE en internet url's worden ingebracht in de gezamenlijke BV BRRLS

Deze intentieverklaring vervangt de mondelinge intentieverklaring van 28 januari 2012 en treedt in werking vanaf 18 februari 2012.

Voor akkoord en getekend:

Te, d.d.:

[A]

[Y]

[B]”

2.6. Het door Borrëls c.s. ter griffie gedeponeerde exemplaar van de intentieverklaring bevat twee verschillende parafen op iedere pagina en handtekeningen onder de namen van [A] en [Y]. Een ander door Borrëls c.s. ter griffie gedeponerd exemplaar van deze intentieverklaring is op iedere pagina voorzien van drie verschillende parafen, heeft handtekeningen bij alle drie de namen van [A], [Y] en [B] en is boven de naam van [B] voorzien van de handgeschreven tekst "Aruba 29. maart 2012".

2.7. De naam van de vennootschap Double M B.V. is op 16 februari 2012 in het handelsregister gewijzigd in Borrëls B.V. In het handelsregister zijn voorts opgenomen de volgende handelsnamen: "Mellow Moods", "BORRËLS B.V." en "BORRELS".

2.8. Door Borrëls B.V. zijn op 17 en 18 februari 2012 en op 6 april 2012 netwerkborrels georganiseerd. Zowel [A] als [Y] waren bij de organisatie daarvan betrokken.

2.9. Op 4 april 2012 hebben [Y], [A] en [B] voorbereidingen getroffen om de samenwerking te formaliseren, in het kader waarvan onder meer de overdracht van aandelen in Borrëls B.V. aan [A] en [Y] zou plaatsvinden. Daartoe is door een notaris een conceptakte opgesteld. Ook heeft [Y] op die datum een zogeheten "formulier 14" van de Kamer van Koophandel ingevuld en ondertekend met betrekking tot de voorgenomen overdracht van zijn (eenmans)onderneming aan Borrëls B.V.

2.10. Borrëls B.V. heeft op 23 april 2012 de volgende woord-/beeldmerken ter inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) gedeponeerd, alle voor waren en diensten in de klassen 16 (waaronder drukwerken), 41 (waaronder sportieve en culturele activiteiten) en 43 (waaronder restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)) (hierna tezamen: de Merken):

- het hieronder afgebeelde gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk, op 10 juli 2012 ingeschreven onder nummer 0918624;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk, op 10 juli 2012 ingeschreven onder nummer 0918625;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk, op 10 juli 2012 ingeschreven onder nummer 0918626;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk, op 10 juli 2012 ingeschreven onder nummer 0918627.



2.11. [A] heeft op enig moment te kennen gegeven niet verder te willen met de samenwerking. Hij heeft daarbij aangegeven de aandelenovereenkomst met betrekking tot de samenwerking in Borrëls c.s. niet te willen aangaan.

2.12. [Y] heeft – nadat [A] zich had teruggetrokken uit de samenwerking – per brief aan [B], gedateerd 24 april 2012, te kennen gegeven dat hij zich terugtrok uit de samenwerking. [Y] heeft daarin onder meer het volgende geschreven:

“[h]ierbij wil ik je op de hoogte stellen van mijn terugtrekking ten aanzien van de BV die we van plan waren op te stellen en waarvoor ik de intentieverklaring heb ondertekend (...).”

2.13. Tussen [B], [A] en [Y] heeft geen overleg plaatsgevonden over (de afwikkeling van) de beëindiging van de samenwerking.

2.14. Na 24 april 2012 hebben er in 2012 onder verschillende benamingen op verschillende plaatsen netwerkborrels plaatsgevonden, sommige georganiseerd door Borrëls B.V. en [Y] samen en sommige door alleen [Y].

2.15. Blijkens de inschrijving in het handelsregister is BRRLS B.V. opgericht op 8 februari 2013 en houdt deze vennootschap zich bezig met onder meer “eventcatering”. Enig

bestuurder is KaDe, welke vennootschap wordt bestuurd door [X]. De inschrijving van BRRLS B.V. in het handelsregister vermeldt de volgende handelsnamen: Brrls B.V., Brrls, 070borrel, 010borrel, 020borrel, 030borrel, 023borrel, 071borrel, 073borrel, 026borrel, 040borrel, 050borrel, 035borrel, 076borrel, en 0174borrel.

2.16. [Y] heeft een netwerkborrel georganiseerd, gehouden op 22 februari 2013 in Den Haag, in het kader waarvan door hem op internet, onder meer op een aan het evenement gewijde Facebookpagina, gebruik is gemaakt van de tekens met inbegrip van de logo's overeenstemmend met de merken "070BORREL" en "BRRLS".

2.17. Borrëls B.V. heeft daarop, met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, op 22 februari 2013 conservatoir derdenbeslag ter verzekering van verhaal van haar vordering op BRRLS c.s. laten leggen op alle gelden en zaken verschuldigd aan BRRLS c.s., onder:

- Muziekcentrum Den Haag N.V., gevestigd te Den Haag;
- Ticketscript B.V., gevestigd te Amsterdam;
- Easy Ticket B.V. gevestigd te Zoetermeer;
- Twogather V.O.F., gevestigd te Den Haag; en
- TickID B.V., gevestigd te Berkel en Rodenrijs.

2.18. Op 26 maart 2013, na het uitbrengen van de dagvaarding in de onderhavige procedure, heeft Borrëls c.s. BRRLS c.s. gesommeerd het gebruik van beelden en/of namen die (vrijwel) identiek zijn aan haar Merken en handelsnamen te staken en domeinnamen en Facebookpagina's aan haar over te dragen.

3. De vorderingen en de grondslagen

in conventie

3.1. Borrëls c.s. vordert – samengevat weergegeven – dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. BRRLS c.s. verbiedt het gebruik van de tekens en/of merken '070BORREL', 'BRRLS', '020BORREL' en '010BORREL', en daarmee overeenstemmend tekens, en de toegang tot de hierna onder 3. genoemde websites;
2. BRRLS B.V., KaDe en [X] beveelt de Kamer van Koophandel te verzoeken om inschrijving van de handelsnamen Brrls, 070BORREL, 010BORREL, 020BORREL, 030BORREL, 023BORREL, 071BORREL, 073BORREL, 026BORREL, 040BORREL, 050BORREL, 035BORREL, 076BORREL, 079BORREL en 0174BORREL door te halen;
3. BRRLS c.s., althans [Y], beveelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en Facebook te verzoeken de inschrijving van de (domein)namen www.010borrel.nl, www.020borrel.nl, www.020borrel.com, www.030borrel.nl, www.035borrel.nl, www.070borrel.nl en www.071borrel.nl en de registratie van daarmee corresponderende Facebookpagina's op naam van Borrëls B.V. te zetten;
4. BRRLS c.s. beveelt een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen aan Borrëls c.s. van alle roerende zaken waarop de tekens 070BORREL, BRRLS, 010BORREL, 020BORREL, 030BORREL, 023BORREL, 071BORREL, 073BORREL, 026BORREL, 040BORREL, 050BORREL, 035BORREL, 076BORREL, 079BORREL en 0174BORREL voorkomen;

-
5. BRRLS c.s. beveelt de roerende zaken conform de opgave aan eiseres sub 3 over te dragen;
 6. BRRLS c.s. beveelt opgave te doen van de door BRRLS c.s. als gevolg van de borrel van 22 februari 2013 genoten winst;
 7. een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen;
 8. BRRLS c.s. veroordeelt tot schadevergoeding nader op te maken bij staat;
 9. BRRLS c.s. veroordeelt over de te betalen bedragen wettelijke rente te betalen vanaf 22 februari 2013;
 10. BRRLS c.s. veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Borrëls c.s. voert hiertoe aan dat zij houder is van de Merken en dat zij [Y] geen toestemming heeft gegeven voor gebruik daarvan. Borrëls c.s. beroept zich op artikel 2.20 lid 1 sub a en/of b van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), stellende dat het gebruik door BRRLS c.s. van tekens overeenkomend met de Merken leidt tot verwarring en dat BRRLS c.s. op onrechtmatige wijze profiteert van de reputatie van Borrëls c.s. Ook maakt BRRLS c.s., volgens Borrëls B.V., gebruik van aan Borrëls c.s. toebehorende handelsnamen (zonder deze overigens specifiek te noemen) waardoor kans op verwarring kan ontstaan, hetgeen op grond van artikel 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw) dient te worden verboden. Het onrechtmatige gebruik van de Merken en de desbetreffende handelsnamen en andere tekens door BRRLS c.s. volgt uit de door BRRLS c.s. op 22 februari 2013 georganiseerde netwerkborrel. Volgens de intentieverklaring, waaraan [Y] gebonden is, zijn alle merknamen, logo's, handelsnamen en internet-url's verbandhoudende met de netwerkborrels ingebracht in Borrëls B.V., althans dat was de bedoeling van [A], [B] en [Y] en daaraan dient [Y] zich te houden. Als gevolg van een en ander lijdt Borrëls c.s. schade, onder andere bestaande uit de (buiten)gerechtelijke kosten ter voorkoming en vervolging van de inbreuk, winstderving door de op 22 februari 2013 door BRRLS c.s. georganiseerde borrel en verlies aan goodwill.

in reconventie

3.3. [Y] vordert – samengevat weergegeven – na wijziging van eis, dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Borrëls c.s. verbiedt de door Borrëls B.V. gehouden Merken te gebruiken en daarnaast (primair) beveelt de Merken aan hem over te dragen op straffe van verbeurte van een dwangsom en (subsidiar) de Merken nietig verklaart, en (op voorwaarde dat dit niet reeds in de procedure in conventie wordt bepaald) het door Borrëls B.V. gelegde beslag opheft, met veroordeling van Borrëls c.s. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.4. [Y] voert hiertoe aan dat hij de initiatiefnemer, bedenker en uitwerker is geweest van het concept van de netwerkborrels en van de in dat kader ontwikkelde logo's en tekens en dat hij derhalve het recht van voorgebruik heeft met betrekking tot de volgens hem door Borrëls B.V. te kwader trouw gedeponeerde merken.

in conventie en in reconventie

3.5. Borrëls c.s. enerzijds en [Y] anderzijds voeren over en weer, in conventie en reconventie, verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op Benelux-merkrechten geldt het volgende. In een arrest van 26 november 2013¹ heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Hiervan uitgaande is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Borrels c.s. jegens alle gedaagden op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat zij in Nederland gevestigd of woonachtig zijn, dan wel in Nederland domicilie hebben gekozen. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Benelux-recht, nu zowel op grond van artikel 99 jo. artikel 107 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat gedaagden in conventie in Den Haag woonachtig of gevestigd zijn en (ten aanzien van [Y]) ook eisers in Den Haag woonachtig of gevestigd zijn. De rechtbank is op grond van artikel 99 jo. artikel 107 Rv voorts bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie, gebaseerd op handelsnaamrechten en onrechtmatig handelen,

4.2. De bevoegdheid kennis te nemen van de vorderingen in reconventie is gebaseerd op artikel 6 lid 3 EEX-Vo, nu deze vorderingen voortspruiten uit de rechtsfeiten waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE en/of artikel 110 Rv, nu de bevoegdheid niet is bestreden.

in conventie

Niet verschenen gedaagden

4.3. BRRLS BV, KaDe en [X] zijn niet verschenen, hoewel zij met inachtneming van de daarvoor vereiste termijnen en formaliteiten zijn opgeroepen. Tegen hen wordt verstek verleend. Nu [Y] is verschenen in de procedure, geldt dat ingevolge artikel 140 lid 3 Rv er tussen alle partijen één vonnis wordt gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. Aangezien tegen de vorderingen jegens de niet verschenen gedaagden geen verweer is gevoerd, zijn deze toewijsbaar voor zover de vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

4.4. Ten aanzien van KaDe en [X] geldt in dit verband het volgende. Aan haar vorderingen legt Borrels c.s. ten grondslag dat onrechtmatig is gehandeld door het organiseren van netwerkborrels. Gesteld noch gebleken is echter dat KaDe en/of [X], hetzij in hun hoedanigheid van bestuurder van BRRLS B.V. respectievelijk KaDe, hetzij

¹ Hof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M/G-Star) rov. 34

anderszins, dergelijke handelingen hebben verricht. De omstandigheid dat zij (middellijk) bestuurders zijn van een bij die gesteld inbreukmakende handelingen betrokken rechtspersoon, is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat zij onrechtmatig hebben gehandeld. Door Borrëls c.s. is ook niets gesteld dat haar vorderingen tegen deze gedaagden onderbouwt. De vorderingen, voor zover gericht jegens deze gedaagden, zijn derhalve ongegrond, althans onvoldoende onderbouwd, en zullen worden afgewezen.

4.5. Ten aanzien van BRRLS B.V., welke vennootschap, als gezegd, “eventcatering” tot haar activiteiten rekent en de onder 2.15. genoemde handelsnamen heeft doen registreren, ligt dit anders. Nu als onbetwist vaststaat dat deze vennootschap betrokken is bij de activiteiten waarmee volgens Borrëls c.s. inbreuk is gemaakt op haar rechten, zullen de vorderingen jegens BRRLS B.V., voor zover die niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, kunnen worden toegewezen op de wijze als hierna te melden.

[A]

4.6. [A] treedt blijkens de dagvaarding op in deze procedure “namens zichzelf en als gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kunstambacht de Schrijnwerker B.V.”. Terecht heeft [Y] daarover opgemerkt dat daarmee Kunstambacht de Schrijnwerker B.V. geen procespartij is geworden. Wat [A] ten behoeve van deze procedure bedoelt met de toevoeging dat hij als gevolmachtigde van deze vennootschap optreedt, kan verder in het midden blijven, nu die volmacht (die door [Y] is betwist) niet volgt uit de overgelegde inschrijving van deze vennootschap in het handelsregister en evenmin door hem anderszins concreet is onderbouwd.

4.7. Met [Y] is de rechtbank van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat de Merken en de handelsnamen verbandhoudende met de netwerkborrels (mede) door [A] worden gehouden of dat hij daartoe gerechtigd is. Evenmin is (voldoende) duidelijk geworden dat [A] anderszins in zijn rechten is geschaad door [Y] of BRRLS B.V. [A] heeft zich – zo is ter comparitie bevestigd – teruggetrokken uit de samenwerking met [B] en [Y] in Borrëls B.V. nog voordat [Y] zich heeft teruggetrokken. Gesteld noch gebleken is dat [A] op grond van die beëindigde samenwerking of overigens zich kan verzetten tegen de gestelde inbreuk. Ter comparitie (op 30 oktober 2013) is door Borrëls c.s. naar voren gebracht dat er sinds twee maanden een licentieovereenkomst bestond tussen Borrëls B.V. en [A], op grond waarvan de laatste gerechtigd is de Merken te gebruiken voor het organiseren van borrels. Daaruit volgt echter niet dat hij door een eventuele inbreuk op de Merken vóór 30 augustus 2013 hij in zijn rechten is geschaad. Zonder meer volgt daaruit evenmin dat hij na 30 augustus 2013 door [Y] of BORRLS B.V. in zijn rechten zou zijn geschaad, althans daarvoor heeft hij geen onderbouwing verschaft. De vorderingen van [A] zullen daarom worden afgewezen.

Merken en handelsnamen

4.8. [Y] verweert zich tegen de gestelde merkinbreuk met de stelling dat de Merken hem toebehoren en dat de registratie van de Merken door Borrëls B.V. te kwader trouw is. Hij beroept zich in dit verband op het feit dat hij opdracht heeft gegeven de logo's te ontwerpen en dat hij, op basis van voorgebruik dat dateert van voor de samenwerking met [A] en [B], een oudere aanspraak heeft op de Merken en in ieder geval gerechtigd is de tekens en handelsnamen te (blijven) gebruiken. Dat hij zijn onderneming – en daarmee zijn aanspraak op de Merken en handelsnamen – zou hebben overgedragen dan wel ingebracht

in Borrëls B.V. wordt door hem betwist. Ook betwist hij dat door hem een intentieverklaring is ondertekend waarin sprake zou zijn van (een verplichting tot) inbreng van merkrechten of handelsnamen. Volgens [Y] schreef hij de op 24 april 2012 gedateerde brief, waarin hij aan [B] heeft gemeld dat hij zich uit de samenwerking terugtrok, pas medio mei van dat jaar, nadat [A] zich had teruggetrokken. Hij deed dat naar zijn zeggen op verzoek van [C], die betrokken was bij Borrëls B.V.

4.9. Voor de beoordeling van de conventionele vorderingen dient de rechtbank eerst de vraag te beantwoorden aan wie de Merken en handelsnamen toebehoren. Daarbij geldt dat bij Benelux-merken (zoals hier onderwerp van geschil) het uitsluitend recht (het merk) wordt verkregen door de inschrijving van het merk door het BBIE van een binnen het Benelux-gebied verricht depot. In geval er sprake is van – bijvoorbeeld – een depot te kwader trouw kan het desbetreffende merk nietig worden verklaard. Artikel 2.4 sub f BVIE geeft voorbeelden van depots te kwade trouw. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en ontstaat door feitelijk gebruik (artikel 1 Hnw).

Intentieverklaring, (beëindigde) samenwerking en overdracht

4.10. Tussen partijen bestaat geen overeenstemming over de overdracht van de onderneming van [Y] aan de vennootschap die zich met de samenwerking tussen [A], [Y] en [B] zou gaan bezighouden, Borrëls B.V. Dat [Y] in het kader van de voorbereiding daarop formulieren heeft ingevuld en ondertekend, wordt door [Y] niet betwist, maar hij betwist dat hij opdracht heeft gegeven tot uitvoering van de overdracht. In dat licht heeft Borrëls B.V. onvoldoende concrete onderbouwing verschaft om te kunnen vaststellen dat [Y] zijn onderneming heeft overgedragen aan Borrëls B.V. Dat daartoe op enig moment de intentie heeft bestaan (waarover hierna meer) is onvoldoende om te kunnen vaststellen dat die overdracht ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

4.11. De rechtbank neemt in aanmerking dat niet alleen Borrëls c.s. maar ook [Y] naar voren heeft gebracht dat er in januari 2012 een intentieverklaring aangaande de beoogde samenwerking door de drie betrokkenen is getekend (cva in conventie, alinea 16). [Y] verwijst daarvoor naar productie 2 van Borrëls c.s. die bestaat uit twee pagina's die gelijk zijn aan de eerste twee pagina's van de stukken die door Borrëls c.s. later in de procedure ter griffie zijn gedeponereerd. [Y] betwist dan ook niet dat er in het kader van de samenwerking een intentieverklaring is getekend door hem. Evenmin betwist hij dat de gedeponereerde exemplaren van de intentieverklaring door hem (op pagina 7) zijn ondertekend. Hij betwist echter dat de pagina's 1 tot en met 6 van de gedeponereerde intentieverklaring behoren bij pagina 7 waarop hij zijn handtekening heeft gezet en in het bijzonder dat de hiervoor in 2.5 aangehaalde passage deel uitmaakte van het door hem ondertekende exemplaar.

4.12. Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [A], [Y] en [B] begin 2012 het voornemen hebben opgevat de gezamenlijk organisatie van netwerkborrels onder te brengen in de vennootschap Borrëls B.V., en aan dat voornemen (een begin van) uitvoering hebben gegeven. Dit deden zij onder meer door de bijdrage van ieder van hen afzonderlijk in de samenwerking te bespreken en vast te leggen in een intentieverklaring. Of die intentieverklaring ook de in 2.5. aangehaalde passage over de inbreng van merk- en andere rechten bevat, zoals Borrëls c.s. stelt, maar [Y] ontkent, kan gelet op het volgende in het midden blijven.

4.13. Gelet op de voorgeschiedenis is aannemelijk dat partijen beoogden gezamenlijk de in opdracht van [Y] ontwikkelde logo's, benamingen en tekens te (blijven) gebruiken in het kader van de organisatie van netwerkborrels. Van belang is dat Borrëls B.V. de logo's als Benelux-merken op haar naam heeft gedeponeerd en laten inschrijven. Dit gebeurde op een moment dat [A], [B] en [Y] samenwerkten en het hun bedoeling was die samenwerking onder te brengen in Borrëls B.V. Wat er van de mogelijke antedatering van de (opzeggings- of beëindigings-)brief van [Y] aan [B] en de persoonlijke betrokkenheid van [Y] – die door Borrëls B.V. is aangevoerd maar door hem uitdrukkelijk wordt ontkend – bij de deponering van de merken ook zij, vast staat dat de merkinschrijvingen op naam van Borrëls B.V. zijn verricht op 23 april 2012, terwijl de samenwerking op zijn vroegst op 24 april 2012 door [Y] is beëindigd, en volgens [Y] zelfs pas in mei 2012.

4.14. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van kwade trouw bij de merkregistratie aan de zijde van Borrëls B.V. in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE, noch anderszins. Borrëls B.V. wist weliswaar van het eerdere gebruik van de logo's (die destijds nog niet als merk waren geregistreerd) door [Y], maar mocht, gelet op de (voorgenomen) samenwerking, ervan uitgaan dat zij toestemming had, althans gerechtigd was, de Merken op haar naam te registreren, althans [Y] heeft onvoldoende onderbouwing verschaft om tot een conclusie van kwade trouw te kunnen komen. Dat er overigens sprake is van onrechtmatig handelen op grond waarvan Borrëls c.s. geen beroep zou (meer) kunnen doen op de Merken, is door [Y] onvoldoende onderbouwd gesteld. Daarbij weegt mee dat vaststaat dat partijen geen afspraken hebben gemaakt over de beëindiging van de samenwerking of de afwikkeling daarvan en dat [Y] en Borrëls B.V. – al dan niet tezamen met [Y] – ook na de beëindiging van de samenwerking nog borrels heeft georganiseerd waarbij gebruik gemaakt is van de Merken.

4.15. Nu die merkdepots door Borrëls B.V. niet als te kwader trouw kunnen worden aangemerkt en Borrëls B.V. derhalve rechthebbende is op de Merken, geldt dat [Y] zal moeten afzien van gebruik van tekens overeenstemmend met de Merken. Ditzelfde geldt voor BRRLS B.V. Zonder meer valt niet in te zien dat gebruik enkel van de in de Merken opgenomen woordelementen, zonder dat daarbij ook gebruik wordt gemaakt van een met de afbeelding overeenstemmend teken of van de schrijfwijze, reeds merkinbreuk zou inhouden. Nu overigens niet ter discussie staat dat [Y] en BRRLS B.V. gebruik hebben gemaakt van met de Merken ingeschreven onder de nummers 0918624 (070BORREL) en 0918625 (BRRLS) overeenstemmende tekens voor de organisatie van de netwerkborrel op 22 februari 2013, hebben zij inbreuk gemaakt op die Merken van Borrëls B.V. en is het gevorderde inbreukverbod ten aanzien van die Merken in zoverre toewijsbaar.

4.16. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt dat uit hetgeen door Borrëls B.V. is aangevoerd niet blijkt dat zij gerechtigd is tot bepaalde handelsnamen, althans daarvoor is door haar onvoldoende onderbouwing verschaft. Als er al sprake is van handelsnaamrechten op door Borrëls B.V. genoemde aanduidingen, valt daarmee nog niet in te zien dat deze rechten aan Borrëls B.V. zouden toekomen. Vaststaat immers dat [Y] al eerder netwerkborrels organiseerde onder die benamingen. Dat er handelsnamen ten tijde van de samenwerking tussen [B], [A] en [Y] door [Y] zijn ingebracht in Borrëls B.V. of dat Borrëls B.V. dergelijke handelsnamen feitelijk voor haar onderneming heeft gevoerd, is gesteld noch gebleken. Als er al in de intentieverklaring een verplichting dient te worden gelezen op grond waarvan [Y] verplicht was om handelsnamen in te brengen in Borrëls B.V., dan

brengt de beëindiging van deze samenwerking door [A] en [Y] met zich mee dat daarmee ook een dergelijke verplichting is geëindigd, althans Borrëls B.V. heeft geen concrete onderbouwing verschaft om daarover anders te oordelen. Hetzelfde geldt voor de door Borrëls B.V. genoemde url's, domeinnamen, Facebookpagina's en websites. Als die niet al tijdens de samenwerking door [Y] zijn ingebracht in Borrëls B.V. of anderszins bij Borrëls B.V. zijn komen te berusten, is er na de beëindiging van de samenwerking geen grond om die alsnog over te (laten) dragen aan Borrëls B.V.

4.17. Uit het voorgaande volgt dat er geen sprake is van inbreuk op handelsnaamrechten door [Y] en BRRLS B.V. dat een verbod en overdracht kan rechtvaardigen. Evenmin is er voor [Y] een grond om domeinnamen, websites en/of Facebookpagina's op naam van Borrëls B.V. te zetten.

Nevenvorderingen

4.18. Borrëls B.V. vordert een door een registeraccountant geaccordeerde opgave en overdracht van "alle in eigendom en/of voorraad en/of bezit gehouden roerende zaken waarop de tekens 070BORREL, BRRLS, 020BORREL, 010BORREL, 030BORREL, 023BORREL, 071BORREL, 073BORREL, 026BORREL, 040BORREL, 050BORREL, 035BORREL, 076BORREL, 079BORREL en 0174BORREL voorkomen", maar heeft deze vordering niet onderbouwd. Ook heeft zij niet gesteld welk belang zij heeft – naast een inbreukverbod – bij de gevorderde maatregelen. Zonder toelichting is het bestaan van dergelijke zaken niet aannemelijk, nog daargelaten de vraag of alle bedoelde zaken zonder meer kunnen worden aangemerkt als inbreukmakend op de desbetreffende Merken. De vorderingen zijn reeds daarom niet toewijsbaar.

4.19. Borrëls c.s. heeft onbetwist gesteld dat zij schade (lijdt en) heeft geleden als gevolg van de inbreuk op haar Merken. Nu inbreuk op de Merken ingeschreven onder de nummers 091624 en 091625 is vastgesteld, kan als onvoldoende weersproken worden aangenomen dat sprake is van (enige) schade bij Borrëls B.V. De schade kan thans niet worden begroot zodat [Y] en BRRLS B.V., conform het gevorderde, zullen worden veroordeeld tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat, met dien verstande dat de veroordeling niet hoofdelijk zal worden uitgesproken, nu niet is toegelicht op welke grond die hoofdelijkheid is gebaseerd.

4.20. Borrëls c.s. vordert een door een registeraccountant geaccordeerde opgave van de met de netwerkborrel van 22 februari 2013 gerealiseerde winst. [Y] voert hiertegen verweer met de stelling dat geen winst is gemaakt, en dat de gevorderde opgave van winst om die reden niet toewijsbaar is. Dit verweer snijdt geen hout, nu niet ter discussie staat dat nog geen deugdelijke opgave is gedaan en eerst op grond daarvan zal kunnen worden vastgesteld of er sprake is van winst. Borrëls B.V. heeft met het oog op de begroting van haar schade, dan wel de vraag of winstafdracht kan worden gevorderd, belang bij onafhankelijke vaststelling van het (financiële) resultaat van de desbetreffende borrel, ongeacht of dit resultaat positief of negatief is uitgevallen. De vordering zal dan ook worden toegewezen. De termijn zal ter vermijding van executiegeschillen worden verlengd.

4.21. Nu niet is toegelicht waarom de dwangsommen hoofdelijk zouden moeten worden opgelegd, zal de dwangsomveroordeling niet hoofdelijk worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zijn toewijsbaar als hierna beperkt en gemaximeerd.

4.22. Op de vordering tot betaling van wettelijke rente met ingang van 22 februari 2013 over hetgeen [Y] en BRRLS B.V. aan Borr€ls c.s. verschuldigd is, is geen afzonderlijk verweer gevoerd. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen.

Proceskosten

4.23. Borr€ls B.V. en [A] zullen in hun procedures tegen KaDe en [X] als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. Nu deze partijen niet zijn verschenen, zullen de kosten aan de zijde van KaDe en [X] op nihil worden begroot.

4.24. [A] zal in zijn procedures tegen BRRLS B.V. en [Y] als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu BRRLS B.V. niet is verschenen zullen haar kosten op nihil worden begroot. [Y] vordert de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv en heeft deze onder overlegging van een specificatie (productie 27) gesteld op in totaal (€ 8.915,71 + € 1.691,45 + € 25.264,68 =) € 35.871,84 inclusief griffierechten, exclusief btw. Deze kosten zijn niet bestreden. Omdat [Y] niet voldoende duidelijk heeft gemaakt welk deel van die kosten betrekking heeft op het geschil in conventie en niet door hem is aangegeven welk deel daarvan betrekking heeft op de procedure tussen hem en [A], zal rechtbank [Y]'s kosten schattenderwijs vaststellen op 75% van zijn totale kosten voor de kosten van de procedure in conventie, waarvan 50% voor de procedure tegen [A], hetgeen leidt tot € 13.451,94.

4.25. In de procedures tussen Borr€ls B.V. enerzijds en BRRLS B.V. en [Y] anderzijds, zijn partijen over en weer in het ongelijk gesteld. Daarin ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren in de zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen.

in reconventie

Inbreukverbod, overdracht en nietigverklaring merken

4.26. Uit hetgeen de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld in de conventie vloeit voort dat [Y] geen aanspraak toekomt op de Merken. Ook als moet worden aangenomen dat [Y] de initiatiefnemer en bedenker is geweest van het netwerkborrelconcept en de bijbehorende logo's heeft laten ontwerpen, geldt dat, gelet op de (voorgenomen) samenwerking tussen partijen, de depots op naam van Borr€ls B.V. niet te kwader trouw zijn gedaan. Daarnaast of daarbuiten zijn geen andere argumenten aangevoerd op grond waarvan hij gerechtigd is tot de desbetreffende merken, althans daarvoor is onvoldoende concrete onderbouwing verschaft. Er is dan ook geen grond voor toewijzing van de vorderingen van [Y] die zien op een verbod op merkinbreuk, overdracht of nietigverklaring van de Merken.

Opheffing beslag

4.27. [Y] heeft onder voorwaarde dat het beslag niet reeds in conventie zou worden opgeheven, (ook) in reconventie de opheffing daarvan gevorderd. Nu aan die voorwaarde is voldaan, dient ook deze vordering te worden beoordeeld. Aan deze vordering legt [Y] niets meer of anders ten grondslag dan reeds in het kader van de conventionele vorderingen ten

aanzien van merkinbreuk is besproken. Verwijzend naar hetgeen in dat verband is overwogen, oordeelt de rechtbank dat de vordering tot opheffing van het beslag zal worden afgewezen.

Proceskosten

4.28. [Y] zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Borr€ls B.V. vordert een kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. De kosten in reconventie aan de zijde van Borr€ls c.s. worden gelet op de – onweersproken – specificatie en de hierboven reeds besproken verdeling van de kosten over de conventie en de reconventie begroot op 25% van € 10.547,82, derhalve op € 2.636,96.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

in de procedures van Borr€ls c.s. tegen KaDe en [X]:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Borr€ls c.s. in de proceskosten in conventie, aan de zijde van KaDe en [X] voor ieder van hen tot op heden begroot op nihil;

in de procedures van [A] tegen [Y] en BRRLS B.V.:

- 5.3. wijst de vorderingen af;
- 5.4. veroordeelt [A] in de proceskosten in conventie, aan de zijde van BRRLS B.V. tot op heden begroot op nihil en aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 13.451,94;
- 5.5. verklaart de kostenveroordeling onder 5.4. van dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

in de procedures van Borr€ls B.V. tegen [Y] en BRRLS B.V.:

- 5.6. beveelt [Y] en BRRLS B.V. met ingang van vijf werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van tekens overeenstemmend met de Benelux-merken bij het BBIE ingeschreven onder de nummers 0918624 en 0918625 te staken en gestaakt te houden;
- 5.7. beveelt [Y] en BRRLS B.V. binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijk opgave te doen aan Borr€ls B.V. van de totale nettowinst, zijnde winst minus de direct met die winst samenhangende belastingen en kosten, van de op 22 februari 2013 in de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag georganiseerde netwerkborrel;

5.8. veroordeelt [Y] en BRRLS B.V. ieder afzonderlijk tot betaling aan Borr€ls B.V. van een dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag dat [Y] en/of BRRLS B.V. in gebreke zijn met het de onder 5.6. tot en met 5.7. gegeven bevelen, tot een maximum van € 50.000,- voor [Y] en BRRLS B.V. afzonderlijk;

5.9. veroordeelt [Y] en BRRLS B.V. om aan Borr€ls B.V. te vergoeden als gevolg van de merkinbreuk door Borr€ls B.V. geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel, zulks ter keuze van Borr€ls B.V., tot afdracht van de ten gevolge van de inbreuk genoten nettowinst;

5.10. veroordeelt [Y] en BRRLS B.V. tot betaling van de wettelijke rente met ingang van 22 februari 2013 over het bedrag dat zij op grond van de veroordeling onder 5.9. aan Borr€ls B.V. verschuldigd zijn;

5.11. compenseert de proceskosten tussen Borr€ls B.V. enerzijds en [Y] en BRRLS B.V. anderzijds in de zin dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;

5.12. verklaart de bevelen en veroordelingen in 5.6. tot en met 5.10. van dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

5.13. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.14. wijst de vorderingen af;

5.15. veroordeelt [Y] in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Borr€ls c.s. tot op heden begroot op € 2.636,96;

5.16. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.15. van dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2014.