

Vonnis van 28 oktober 2011
K.G. no. 2179 van 2011

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

de naamloze vennootschap **DAMOX N.V.**, gevestigd en kantoorhoudende te Aruba,
EISERES, hierna ook te noemen: Damox,
gemachtigde: de advocaat mr. S.O.R.'G. Faarup,

en

de naamloze vennootschap **N.G. ARUBA EMBROIDERY PRINTING & ENTERPRISES SERVICES N.V.**, gevestigd te Aruba,
GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Emco,
gemachtigde: de advocaat mr. D. Canwood.

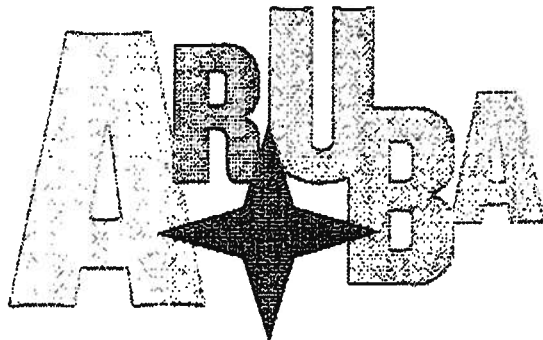
1. DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 15 september 2011;
- het proces-verbaal van behandeling ter openbare terechtzitting op 13 oktober 2011, waar de gemachtigden van partijen het woord hebben gevoerd aan de hand van de overgelegde pleitnotities en waar zij op elkaars stellingen hebben gereageerd. Partijen hebben daarbij stukken overgelegd welke op voorhand reeds werden toegezonden. Partijen hebben na afloop van de zitting getracht samen tot een oplossing te komen. Bij brief van 21 oktober heeft Emco mede namens Damox het gerecht bericht dat dit niet is gelukt en vonnis verzocht.

2. DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 Op 13 augustus 2010 is het hierna afgebeelde logo ingeschreven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom voor de klassen 35, 38, 39 en 43 (het Aruba logo):



De letters A, R en U hebben ieder een andere kleur blauw, de letters B en A hebben ieder

een andere kleur groen en de ster is rood.

2.2 Op 20 augustus 2010 is voor de promotie van Aruba het Aruba logo gelanceerd.

2.3 De publiekrechtelijke rechtspersoon Aruba Tourism Authority (hierna: ATA) is bij Landsverordening opgericht in februari 2011.

2.4 Emco vervaardigt producten met daarop afgebeeld het Aruba logo.

2.5 Damox heeft Emco bij brieven van 3 augustus 2011 en 25 augustus 2011 (onder meer) gesommeerd het gebruik van het Aruba logo te staken. Emco heeft aan deze sommaties niet voldaan.

3. DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Damox vordert dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, Emco zal bevelen de vervaardiging, (re)productie, verkoop en levering van producten met het nieuwe Aruba logo gedrukt of anderszins aangebracht te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van Afl. 5.000,00 voor ieder dag dat Emco aan dat bevel niet voldoet, dan wel een andere voorziening te treffen en met veroordeling van Emco in de kosten van deze procedure.

3.2 Damox stelt een exclusieve licentie te hebben gekregen van ATA, die de merken- en auteursrechthebbende is van het Aruba logo. Op grond van die licentie stelt zij als enige bevoegd te zijn producten te vervaardigen en verkopen waarop het Aruba logo is afgebeeld. Doordat Emco producten met het Aruba logo op de markt brengt lijdt Damox schade, zodat zij belang heeft bij een verbod, aldus kort gezegd Damox.

3.3 Emco voert uitgebreid verweer tegen de vordering van Damox en concludeert tot niet ontvankelijk verklaring, dan wel afwijzing van de vorderingen.

3.4 Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang voor de beoordeling, nader worden ingegaan.

4. DE BEOORDELING

4.1 Damox stelt dat Emco onrechtmatig jegens haar handelt door producten op de markt te brengen met het Aruba logo en daardoor schade te leiden. Daarmee is het spoedeisend belang genoegzaam gebleken.

4.2 Anders dan Emco voorstaat doet de omstandigheid dat Damox nog geen vestigingsvergunning heeft niet af aan de mogelijkheid in rechte op te treden, nu zij in februari 2011 als publiekrechtelijke rechtspersoon is opgericht.

4.3 Damox beroept zich in het onderhavige geschil op een merken- en auteursrechtelijke licentie die zij van ATA zou hebben verkregen. Emco heeft aangevoerd dat Damox geen merk- en auteurslicentie kan hebben verkregen van ATA omdat ATA zelf geen rechthebbende is. Zij wijst er daarbij op dat het Aruba logo al op 20 augustus 2010 is gelanceerd en dat het sindsdien volop in gebruik is, terwijl ATA in haar huidige vorm pas daarna is opgericht. Zij kan derhalve niet de eerste gebruiker zijn, zodat zij volgens artikel 2 van de Merkenverordening ook niet de rechthebbende is. Ook volgt hieruit dat zij niet de auteursrechthebbende kan zijn. Dat zou alleen anders zijn indien sprake is van een akte waarin het merken- en auteursrecht aan haar zijn overgedragen, maar daarvan is niet gebleken, aldus Emco. Tegen dit verweer heeft Damox slechts ingebracht dat ATA wel degelijk de rechthebbende is, omdat zij zelf opdracht heeft gegeven het merk te laten ontwerpen. Hierover wordt als volgt overwogen.

4.4 Gelet op de omstandigheid dat ATA pas in haar huidige vorm in februari 2011 is opgericht, kan het niet ATA zelf zijn geweest die het Aruba logo heeft laten ontwerpen en in gebruik heeft genomen, maar moet dit een rechtsvoorgangster van haar zijn geweest of een andere (rechts)persoon. Nu niet is gesteld of gebleken dat de merk- en auteursrechten aan ATA (in haar huidige vorm) zijn overgedragen is in deze procedure onvoldoende aannemelijk dat ATA kan worden aangemerkt als de merkhouders en auteursrechthebbende. Hierdoor is voorshands ook onvoldoende aannemelijk dat Damox van de merk- en auteursrechthebbende een licentie voor het gebruik heeft gekregen en een volmacht om in rechte op te mogen treden. In het kader van dit kort geding kan dan ook niet worden vastgesteld dat Damox enige merken- en auteursrechtelijke aanspraken toekomt.

4.5 Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van Damox worden afgewezen. De overige stellingen kunnen derhalve onbesproken blijven. Damox zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Emco begroot op: Afl. 1.500,00 aan salaris gemachtigde.

5. DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt Damox in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Emco begroot op Afl. 1.500,00;

- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en is uitgesproken, bij vervroeging, ter openbare terechtzitting op vrijdag 28 oktober 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

Minuut Exemplaar