

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 410156 / HA ZA 12-27

Vonnis van 22 augustus 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PROMINENT IMPORT B.V.**,
gevestigd te Veenendaal,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PROMINENT COMFORT PRODUCTEN B.V.**,
gevestigd te Nunspeet,
eiseressen,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, te 's-Gravenhage,

tegen

1. **[X]**,
wonende te Lisse,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VELDERHOF FAUTEUILS B.V.**,
gevestigd te Hillegom,
gedaagden,
advocaat mr. W.J. Vroegindewey te Katwijk aan Zee.

Eiseressen zullen hierna Prominent c.s. genoemd worden en ieder afzonderlijk Prominent Import en Prominent Comfort. Gedaagden zullen hierna [X] c.s genoemd worden en ieder afzonderlijk [X] en Velderhof Fauteuils. Voor Prominent c.s. is de zaak behandeld door mr. J.G.J. van Groenendaal, advocaat te Amsterdam, voor [X] c.s. door mr. Vroegindewey voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 19 december 2011;
 - de akte houdende overlegging van producties van Prominent c.s. van 1 februari 2012 met producties 1 t/m 13;
 - de conclusie van antwoord van 14 maart 2012 met producties 1 t/m 3;
 - het tussenvonnissen van 28 maart 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de beschikking van 18 april 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 14 juni 2012;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 14 juni 2012 en de daarin genoemde stukken;

-
- de akte wijziging eis van Prominent c.s. van 27 juni 2012;
 - de akte uitlating eiswijziging van [X] c.s. van 11 juli 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Prominent c.s. maakt onderdeel uit van de Prominent groep van ondernemingen die zich richt op de verkoop van meubels in het hogere segment voor publiek dat bijzondere eisen stelt aan eigenschappen als zitcomfort en ergonomie zoals mensen met medische problemen en beperkingen. De Prominent groep beschikt over ongeveer 40 showrooms in Nederland en biedt haar producten onder het merk PROMINENT aan.

2.2. Prominent c.s. heeft daarnaast de formule 'Velderhof' bedacht en daarvoor alle marketingmaterialen ontwikkeld, het logo ontworpen en de domeinnaam velderhof.nl geregistreerd.

2.3. Op 22 december 2003 heeft de heer [Y] (hierna: [Y]) het Beneluxwoordmerk VELDERHOF gedeponereerd voor onder meer meubels in klasse 20. Het merk is ingeschreven onder nummer 0747259 (hierna: het merk).

2.4. Op 12 maart 2004 is de onderneming Velderhof B.V. opgericht die de 'Velderhof' formule is gaan exploiteren (hierna: Velderhof). Velderhof richtte zich op de verkoop van meubels in hetzelfde segment als Prominent c.s.

2.5. Na de oprichting van Velderhof deden Prominent c.s. en [X] voor het eerst zaken met elkaar hetgeen is uitgemond in een nauwe samenwerking met betrekking tot Velderhof. Cooperar B.V. (thans door naamswijziging Prominent Import) bezat op enig moment 50% van de aandelen in Velderhof en [X] Holding B.V. (hierna: [X] Holding) de andere 50%.

2.6. Op 31 juli 2008 heeft Cooperar B.V. haar aandelen in Velderhof bij notariële akte overgedragen aan [X] Holding (hierna: de notariële akte). Comparanten bij de notariële akte zijn Cooperar B.V., [X] Holding (vertegenwoordigd door haar bestuurder [X]), Velderhof (vertegenwoordigd door haar bestuurders Cooperar B.V. en [X] Holding) en Prominent Comfort. De notariële akte kent, voor zover hier relevant, de volgende bepalingen:

Bijzondere bepalingen

Artikel 9

Partijen zijn het navolgende met elkaar overeengekomen:

- 1. De distributie- en samenwerkingsovereenkomst tussen Prominent Comfort Producten B.V. en Velderhof B.V. mag na de aandelenoverdracht rechtstreeks orders plaatsen bij leveranciers van Prominent Comfort Producten B.V.*

(...)

- 3. Na de aandelenoverdracht én nadat Prominent Comfort Producten B.V. de betaling van achterstallige facturen groot vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) heeft ontvangen zal Prominent Comfort Producten B.V. alle beschikbare mediagegevens, aan partijen genoegzaam bekend, aan Velderhof B.V. overdragen. (...)*

De merknaam “Velderhof” is gedeponeerd en ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau en komt geheel toe aan Velderhof B.V. zulks met inachtneming van het onder lid 8 bepaalde. Een kopie van de inschrijving van de merknaam bij het Benelux Merkenbureau wordt aan deze akte gehecht. (...)

8. *De rechten op de naam Velderhof” worden reeds nu voor alsdan geleverd door Velderhof B.V. aan Prominent Comfort Producten B.V. onder de opschortende voorwaarde dat:*
- *Velderhof B.V. de door haar gedreven onderneming om welke reden dan ook in de toekomst zal beëindigen; danwel*
 - *dat Velderhof B.V. in de toekomst failliet mocht worden verklaard. (...)*
- Prominent Comfort Producten B.V. verklaarde bovengenoemde levering onder opschortende voorwaarde bij deze te aanvaarden.
(...)*

2.7. Het een na laatste concept van de notariële akte bevat, voor zover relevant, hetzelfde artikel 9 onder 8 als hiervoor opgenomen in 2.6 waarbij in aanvulling hierop de volgende bepaling is opgenomen:

(...) Indien met betrekking tot bovengenoemde levering de opschortende voorwaarden niet plaats vinden uiterlijk binnen achttien maanden na heden zal de levering van de merknaam: “Velderhof” aan Prominent Comfort Producten B.V. niet geëffectueerd worden en behoort genoemde merknaam onvoorwaardelijk toe aan Velderhof B.V.

2.8. Na de aandelenoverdracht van Cooperar B.V. aan [X] Holding is [X] in plaats van [X] Holding bestuurder geworden van Velderhof.

2.9. Op 5 januari 2009 schrijft de heer [A] van Prominent Comfort in een brief aan de heer [B] van Novagraaf: “*Namens [Y] stuur ik je bijgaande akte van overdracht voor het woordmerk Velderhof*”. Als bijlage bij de brief is een akte van overdracht gevoegd waarin [Y] en [X] overeenkomen dat [Y] het merk aan [X] overdraagt en [X] zulks aanvaardt. De akte van overdracht is ondertekend door zowel [Y] als [X] maar niet gedateerd.

2.10. Op 24 april 2009 schrijft de heer [B] van Novagraaf in een brief aan [X] dat de overdracht van het merk naar [X] is aangetekend in het merkenregister.

2.11. Op 25 januari 2011 is het faillissement van Velderhof uitgesproken.

2.12. Na het faillissement van Velderhof heeft de curator van Velderhof een overeenkomst gesloten met Velderhof Fauteuils B.V. i.o. (rechtsgeldig vertegenwoordigd door [X]) (hierna: de overeenkomst). De overeenkomst is door partijen ondertekend maar bevat geen datum van ondertekening. Uit de overeenkomst blijkt dat deze is gesloten na 23 februari 2011 (de datum waarop de rechter-commissaris goedkeuring heeft verleend voor het sluiten van de overeenkomst) en vóór 1 maart 2011 (de datum van levering die in de overeenkomst is genoemd). De overeenkomst kent, voor zover hier relevant, de volgende bepalingen:

<i>Activa</i>	<i>De inventaris en voorraad aan Partijen bekend, gespecificeerd in Bijlage 1 en de Goodwill.</i>
(...)	
<i>Goodwill</i>	<i>De tot het vermogen van Velderhof B.V. behorende goodwillrechten (zoals bijvoorbeeld de klantgegevens, website, domeinnamen, telefoonnummer, en de handelsna(a)m(en), waartoe in ieder geval behoort de handelsnaam "Velderhof" en alle auteursrechten verbonden aan de (inhoud van) de huisstijl, brochures en andere uitingen van de aan voornoemde vennootschappen verbonden onderneming;</i>
(...)	
<i>Leveringsdatum</i>	<i>1 maart 2011 of zoveel eerder als de Koopprijs op de boedelrekening als vermeld in artikel 5 is voldaan.</i>
(...)	
<i>Artikel 4</i>	<i>Verkoop en koop van activa, goodwill en voorraad</i>
<i>4.1 Met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst verkoopt de Curator hierbij de Activa aan de Koper, gelijk de Koper de Activa koopt van de Curator. (...)</i>	

2.13. Velderhof Fauteuils biedt haar producten zowel aan op de website www.velderhof.nl als op de website www.velderhof.com die inhoudelijk met elkaar overeenstemmen.

2.14. Op 16 maart 2011 heeft de voormalig advocaat van Prominent Comfort [X] gesommeerd tot overdracht van het merk aan Prominent Comfort. Aan dit verzoek heeft [X] geen gehoor gegeven.

2.15. In april 2011 is het faillissement van [X] Holding uitgesproken.

2.16. Op 6 februari 2012 schrijft [Y] in een e-mail aan de advocaat van Prominent c.s. voor zover relevant het volgende:

In vervolg op uw vraag of ik bekend was met de overschrijving van het Benelux woordmerk VELDERHOF met nummer 0747259 op naam van de heer [X], kan ik u mededelen dat dit volledig buiten mijn medeweten is gebeurd. Dat het merk was overgeschreven ontdekte ik door uw vraag.

3. Het geschil

3.1. Prominent c.s. vordert na eisenwijziging - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
onvoorwaardelijk

1. te bepalen dat het vonnis strekt tot toestemming en medewerking van [X] dan wel enige andere houder van het merk voor onmiddellijke overdracht aan eiseres sub 1 dan wel subsidiair aan eiseres sub 2;

2. te verklaren voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld door het merk te gebruiken, meer in het bijzonder vanaf de dag dat het merk in het vermogen van eiseres sub 1 dan wel sub 2 had behoren te vloeien, en te bepalen dat gedaagden gehouden zijn om de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden;

-
3. te bepalen dat de schade als bedoeld onder 2 hiervoor zal worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;
 4. gedaagden te veroordelen tot betaling van een voorschot van €10.000,-- voor schadevergoeding, des dat de een betaalt, de ander zal zijn bevrijd;
 5. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding; en
voorwaardelijk (onder de voorwaarde dat de overdracht van het merk wordt toegewezen)
 1. gedaagden te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres, meer in het bijzonder het merk VELDERHOF, op straffe van een dwangsom;
 2. gedaagden te veroordelen in de volledige en evenredige kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Prominent c.s. legt aan haar onvoorwaardelijke vorderingen ten grondslag dat [X] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld omdat hij in 2009 het merk heimelijk op zijn eigen naam heeft laten zetten door zich bij de vaste merkengemachtigde van Prominent c.s. (Novagraaf) voor te doen als bevoegde vertegenwoordiger van Prominent Import. [X] heeft onrechtmatig jegens Prominent c.s. gehandeld omdat hij door het merk op eigen naam te (laten) zetten ervoor heeft gezorgd dat de overdracht van het merk als overeengekomen in de notariële akte niet heeft plaatsgevonden. Omdat het merk niet zoals beoogd in de notariële akte op naam van Velderhof stond, is de opschortende voorwaarde in de notariële akte op het moment van faillissement van Velderhof niet in vervulling gegaan en is het merk niet overgedragen van Velderhof aan Prominent Import. Ook heeft [X] onrechtmatig gehandeld jegens Prominent c.s. door het merk na verzoek daartoe van Prominent Comfort niet alsnog aan haar over te dragen. Prominent c.s. lijdt schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van [X]. Die schade bestaat uit het verlies van het merk en het gemis aan exploitatiemogelijkheden.

3.3. Prominent c.s. heeft tijdens de comparitie van partijen ook aan haar onvoorwaardelijke vorderingen ten grondslag gelegd dat op [X] op grond van de notariële akte een persoonlijke verplichting rust om het merk aan Prominent c.s. over te dragen zodat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming nu [X] niet aan die verplichting voldoet.

3.4. Subsidiair stelt Prominent c.s. dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking zodat zij op die grondslag recht heeft op schadevergoeding. De notariële akte bevat geen enkele rechtvaardiging voor de verkrijging van het merk door [X] en hij is verrijkt door de verkrijging van het merk waar tegenover staat dat Prominent c.s. is verarmd nu het merk niet in haar bezit is.

3.5. Aan het voorwaardelijk gevorderde inbreukverbod legt Prominent c.s. ten grondslag dat Velderhof Fauteuils een bedrijf exploiteert voor identieke waren en diensten en dat zich richt op hetzelfde publiek onder een teken dat identiek is aan het merk. De toevoeging van het woord 'Fauteuils' aan het teken Velderhof is louter beschrijvend zodat daaraan geen betekenis toekomt. Het logo dat Velderhof Fauteuils B.V. gebruikt op de website www.velderhof.nl bestaat alleen uit het teken 'Velderhof' naast het silhouet van een stoel. [X] maakt inbreuk op de rechten van Prominent c.s. omdat hij het merk in bezit heeft en kennelijk in licentie verstrekt aan Velderhof Fauteuils.

3.6. [X] c.s. voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Het gaat er in deze procedure primair om of [X] het merk dient over te dragen aan Prominent c.s. Prominent c.s. baseert haar vordering daartoe op de notariële akte.

De notariële akte

4.2. In artikel 9 onder 8 van de notariële akte (als hiervoor vermeld in 2.6) staat dat Velderhof aan Prominent Comfort bij voorbaat heeft geleverd de “rechten op de naam Velderhof” onder de opschortende voorwaarde dat Velderhof in de toekomst failliet mocht worden verklaard en dat Prominent Comfort genoemde levering heeft aanvaard. Niet in geschil is dat in deze bepaling met “de rechten op de naam Velderhof” het merk wordt bedoeld.

4.3. Het meest verstrekkende verweer van [X] c.s. is dat de notariële akte geen juiste weergave is van hetgeen de partijen bij die akte met elkaar hebben afgesproken. Volgens [X] c.s. bevatte de een na laatste conceptversie van de notariële akte (zie hiervoor in 2.7) in artikel 9 onder 8 een bepaling met de strekking dat de levering bij voorbaat van het merk aan Prominent Comfort onder de opschortende voorwaarde van faillissement van Velderhof na 18 maanden zou komen te vervallen indien de opschortende voorwaarde op dat moment nog niet in vervulling was gegaan (hierna: de 18 maanden termijn). [X] c.s. stelt zich op het standpunt dat deze conceptversie de afspraken van partijen weergeeft en dat de 18 maanden termijn zonder overleg met [X] door Prominent c.s. uit de akte is geschrapt.

4.4. Vooropgesteld moet worden dat de notariële akte dwingend bewijs oplevert van de juistheid van hetgeen Velderhof daarin ten behoeve van Prominent Comfort heeft verklaard. Daarmee is door Prominent Comfort c.s. - op wie de bewijslast rust terzake de inhoud van de afspraken tussen Velderhof en Prominent Comfort nu zij zich op de rechtsgevolgen van die afspraken beroept – voorshands bewezen dat die afspraken luiden zoals in de notariële akte vermeld. Volgens artikel 151 lid 2 Rv staat tegenbewijs tegen dwingend bewijs vrij, tenzij de wet het uitsluit. Hoewel een aanbod tot het leveren van tegenbewijs niet gespecificeerd hoeft te zijn, laat dit onverlet dat ook voor tegenbewijs geldt dat eerst aan het leveren daarvan wordt toegekomen als de desbetreffende partij tegenover hetgeen haar wederpartij heeft aangevoerd (en voorshands heeft bewezen), voldoende heeft ingebracht.

4.5. Hetgeen [X] c.s. op dit punt heeft aangevoerd is voldoende concreet. [X] c.s. heeft gesteld dat anderhalf uur vóór ondertekening van de notariële akte door partijen waaronder door de heer Van Olst van Prominent c.s. en [X] nog wijzigingen op de notariële akte zijn besproken en doorgevoerd maar dat schrapping van de 18 maanden termijn uit artikel 9 onder 8 van het concept van de notariële akte niet is besproken. Dat is gesproken over het schrappen van de 18 maanden termijn blijkt ook niet uit de e-mail correspondentie die partijen over deze wijzigingen hebben gevoerd, aldus [X] c.s. [X] c.s. biedt aan om deze e-mailcorrespondentie in het geding te brengen. Bij ondertekening van de notariële akte is afgezien van het integraal voorlezen van de akte zodat [X] de notariële akte namens [X] Holding heeft ondertekend in de veronderstelling dat de 18 maanden termijn in artikel 9 onder 8 van de notariële akte was opgenomen. Dat dit niet zo was, bleek pas toen Prominent

c.s. hem in maart 2011 sommeerde het merk aan Prominent Comfort over te dragen, zo stelt [X] c.s..

4.6. Tijdens de zitting is door de heer [Z] van Prominent c.s. bij gebrek aan wetenschap betwist dat het schrappen van de 18 maanden termijn uit artikel 9 onder 8 van het concept van de notariële akte zonder overleg met [X] is gebeurd.

4.7. Ook stelt Prominent c.s. dat zelfs als het schrappen van de 18 maanden termijn zonder overleg met [X] zou hebben plaatsgevonden, het op de weg van [X] had gelegen om de notariële akte vóór ondertekening namens [X] Holding op juistheid door te nemen en nu hij dit blijkbaar niet heeft gedaan, dit voor zijn risico dient te blijven. De rechtbank verwerpt deze stelling van Prominent c.s. De onjuistheid van die stelling volgt reeds uit het feit dat in de wet uitdrukkelijk is bepaald dat tegen de dwingende bewijskracht van een notariële akte tegenbewijs open staat.

4.8. Nu [X] c.s. voldoende concreet feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan hij de juistheid van de notariële akte betwist, en Prominent c.s. op haar beurt de door [X] c.s. gestelde feiten betwist, zal [X] c.s. overeenkomstig zijn aanbod, zoals in het dictum verwoord, worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft.

4.9. Indien [X] c.s. in het tegenbewijs zou slagen, staat vast dat Velderhof en Prominent Comfort aan de levering van het merk bij voorbaat en onder opschortende voorwaarde een vervaltermijn van 18 maanden hebben verbonden. Tussen partijen is niet in geschil dat in dat geval de in de notariële akte opgenomen levering bij voorbaat van het merk door Velderhof aan Prominent Comfort onder de opschortende voorwaarde van faillissement van Velderhof was komen te vervallen vóór de datum waarop Velderhof failliet is verklaard. [X] c.s. heeft onweersproken gesteld dat Prominent c.s. in dat geval geen rechten kan doen gelden op het merk, zodat de vorderingen van Prominent c.s. die allen op die stelling zijn gebaseerd, dienen te worden afgewezen.

4.10. Indien [X] c.s. niet in het tegenbewijs zou slagen, staat daarmee vast dat de notariële akte de afspraken tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft. In dat geval geldt het volgende.

Onrechtmatige daad

4.11. Partijen gaan er blijkens hun stellingen vanuit dat als Velderhof vóór de datum van haar faillissement houdster was geweest van het merk, door het faillissement van Velderhof de opschortende voorwaarde uit artikel 9 onder 8 van de notariële akte zou zijn vervuld en het merk rechtsgeldig aan Prominent Comfort zou zijn overgedragen, zodat de rechtbank daar ook van zal uitgaan.

4.12. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de stelling dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent c.s.

4.13. [X] c.s. betwist dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent c.s. en stelt zich op het standpunt dat [Y], die als externe consultant werkzaamheden voor Prominent c.s.

verrichtte, het merk aan [X] heeft overgedragen met medeweten van Prominent c.s. zodat hij rechtmatig eigenaar is geworden van het merk.

4.14. Het verweer van [X] c.s. faalt. Hoewel het merk door [Y] in beginsel rechtsgeldig aan [X] is overgedragen, betekent dit nog niet dat [X] daarmee rechtmatig eigenaar is geworden van het merk zoals hij stelt. Dat is naar het oordeel van de rechtbank ook niet het geval.

4.15. [X] c.s. heeft niet betwist dat het op grond van de notariële akte, waarover hij zelf met Prominent c.s. heeft onderhandeld en die hij zelf (als bestuurder van [X] Holding en via [X] Holding als bestuurder van Velderhof) heeft ondertekend, de bedoeling van partijen bij die akte was dat het merk – dat op het moment van ondertekening nog op naam stond van [Y] – na de aandelenoverdracht in eigendom zou worden overgedragen aan Velderhof (als bepaald in artikel 9 onder 3, hiervoor vermeld in 2.6). Ook heeft [X] c.s. niet betwist dat de overdracht van het merk aan Velderhof noodzakelijk was omdat anders de levering bij voorbaat door Velderhof van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort (als bepaald in artikel 9 onder 8 van de notariële akte) niet zou slagen.

4.16. Of [Y] een werknemer was van Prominent c.s. zoals Prominent c.s. stelt, dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. zoals [X] c.s. stelt, kan in het midden blijven. Tussen partijen is niet in geschil dat [Y] het merk heeft gedeponereerd in het kader van de werkzaamheden die hij heeft verricht voor Prominent c.s. rond het bedenken en opzetten van de ‘Velderhof’ formule. Tijdens de comparitie heeft Prominent c.s. erkend dat uit de door [X] c.s. overgelegde akte (hiervoor vermeld in 2.9) blijkt dat [Y] het merk aan [X] heeft overgedragen en stelt zij, onder verwijzing naar de door haar overgelegde verklaring van [Y] (hiervoor vermeld in 2.16) dat [Y] dit blijkbaar was vergeten. Ook is door Prominent c.s. niet langer betwist dat zij van de overdracht van het merk aan [X] op de hoogte was, gelet op de door [X] c.s. overgelegde brief van de heer [A] van Prominent Comfort aan Novagraaf van 5 januari 2009 (zie ook hiervoor in 2.9).

4.17. Prominent c.s. heeft tijdens de comparitie gesteld dat zij na de aandelenoverdracht ter uitvoering van de notariële akte alle marketingmaterialen en e-mailadressen die betrekking hadden op Velderhof heeft overgedragen aan [X] zodat hij de Velderhof formule kon exploiteren. In dat kader is ook het merk door [Y] overgedragen, aldus Prominent c.s. [X] c.s. heeft dit niet weersproken. Dat de overdrachtsakte is gebaseerd op een andere grondslag of op een andere rechtsverhouding op grond waarvan [X] een recht zou toekomen op het merk is door [X] c.s. niet gesteld.

4.18. Uit het enkele feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk door [Y] aan [X] kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort. Dat Prominent c.s. vóór het sluiten van de notariële akte geen eigenaar was van het merk, zoals [X] c.s. heeft aangevoerd, doet aan de gemaakte afspraken in die akte niet af. Dat [X] in persoon geen partij is bij die notariële akte, betekent nog niet dat hij de in die akte gemaakte afspraken naast zich neer kan leggen, temeer nu hij deze afspraken zelf via [X] Holding als aandeelhouder en bestuurder van Velderhof heeft gemaakt. Uit het feit dat de curator in de overeenkomst (hiervoor vermeld in 2.12) slechts de goodwill en voorraad van het failliete Velderhof aan Velderhof Fauteuils heeft verkocht en niet tevens

het merk, kan, anders dan [X] c.s. stelt, niet worden afgeleid dat het merk niet toekomt aan Velderhof maar aan [X]. Dat [X] op grond van andere feiten of omstandigheden wel aanspraak kan maken op de eigendom van het merk, is door [X] c.s. niet gesteld.

4.19. Bij deze stand van zaken heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Comfort door het merk op zijn eigen naam te laten zetten en te houden en het merk thans niet terug te leveren aan Prominent Comfort. Ook heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] dan wel Velderhof Fauteuils het merk gebruiken en dat gebruik dat heeft plaatsgevonden na de datum van faillissement van Velderhof bij deze stand van zaken onrechtmatig is jegens Prominent Comfort.

4.20. Dat [X] hiermee ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Import is door Prominent c.s. onvoldoende gemotiveerd gesteld zodat die stelling faalt.

Onvoorwaardelijk ingestelde vorderingen

4.21. Voor zover [X] c.s. niet zou slagen in het tegenbewijs overweegt de rechtbank als volgt ten aanzien van de vorderingen.

4.22. Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor in 4.20 heeft overwogen, liggen de vorderingen van Prominent Import voor afwijzing gereed.

4.23. [X] c.s. betwist dat Prominent c.s. schade heeft geleden en heeft daartoe aangevoerd dat Prominent c.s. nooit eigenaar is geweest van het merk en dat Prominent c.s. ook niet over het merk had kunnen beschikken als Velderhof niet failliet was gegaan. De rechtbank verwerpt dit verweer. [X] c.s. miskent dat Prominent c.s. stelt schade te hebben geleden doordat het merk niet is overgedragen aan Prominent Comfort. Dan is het niet relevant dat Prominent c.s. eerder geen eigenaar is geweest van het merk noch dat zij geen schade zou hebben geleden als Velderhof niet failliet gegaan zou zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is het aannemelijk dat Prominent Comfort schade heeft geleden nu het merk niet op het moment van faillissement aan haar is overgedragen en zij het tot dusver niet heeft kunnen exploiteren.

4.24. De gevorderde overdracht van het merk aan Prominent Comfort is niet bestreden en mitsdien toewijsbaar. Ook de gevorderde verklaring voor recht dat [X] c.s. ieder voor zich onrechtmatig heeft gehandeld door het merk na het faillissement van Velderhof te gebruiken en dat [X] c.s. gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, is toewijsbaar.

4.25. Nu de rechtbank over onvoldoende informatie beschikt om de schade die Prominent Comfort heeft geleden door het niet kunnen exploiteren van het merk te begroten, is de vordering tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat toewijsbaar. Voor een verwijzing van partijen naar de schadestaat is noodzakelijk, maar tevens voldoende, dat het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van de gestelde wanprestatie of onrechtmatige daad aannemelijk is (vergelijk: Hoge Raad, 28 oktober 2005, NJ 2006, 558). Dit laatste is het geval zoals hiervoor reeds overwogen in 4.23.

4.26. Het door Prominent c.s. gevorderde voorschot op schadevergoeding van

€10.000,--, zal worden afgewezen. Prominent c.s. heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de rechtbank kan vaststellen dat Prominent Comfort in ieder geval schade heeft geleden tot een bedrag van €10.000,--.

Voorwaardelijk ingestelde vorderingen

4.27. Nu de gevorderde overdracht van het merk toewijsbaar is, is - nog altijd ervan uitgaande dat [X] c.s. niet zal slagen in het tegenbewijs - voldaan aan de voorwaarde die Prominent c.s. heeft verbonden aan de voorwaardelijk ingestelde vorderingen en komt de rechtbank toe aan beoordeling daarvan. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de merkrechten van Prominent c.s. zal als niet bestreden jegens [X] c.s. worden toegewezen. Tijdens de comparitie heeft Prominent c.s. gesteld dat het door haar gevorderde merkinbreuk verbod niet ziet op het gebruik van de handelsnaam Velderhof Fauteuils.

4.28. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

Slotsom

4.29. Alle overige beslissingen worden voorsnog in verband met het aan [X] c.s. opgedragen bewijs aangehouden.

4.30. Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnissen kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Zij moeten daarom bij de getuigenverhoren vertegenwoordigd zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is tot vertegenwoordiging.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. laat [X] c.s. toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk niet juist weergeeft;

5.2. bepaalt dat, indien [X] c.s. het bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, het getuigenverhoor zal plaatsvinden in een van de zalen van het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage voor mr. M.P.M. Loos op maandag 8 oktober 2012 om 13.00 uur;

5.3. bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank – ter attentie van de roladministratie van de sector civiel – om een nadere dag- en urenbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum;

5.4. bepaalt dat [X] c.s., indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en/of door een ander bewijsmiddel, zij dit binnen twee weken na vonnisdatum schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;

5.5. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2012.