

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.135.499/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/ 18/14243 1 /KG ZA 13-227)

arrest van de eerste kamer van 1\$ maart 2014

in het kort geding (spoedappel) van

1. Nieko Beheer B.V.,

gevestigd te Steendam,

hierna: Nieko Beheer,

2. Tecinvest B.V.,

gevestigd te farmsum,

hierna: Tecinvest,

appellanten,

in eerste aanleg: eiseressen,

hierna gezamenlijk te noemen: Nieko Beheer c.s.,

advocaat: mr. L.J. Gravendeel, kantoorhoudend te Hilversum, die tevens heeft gepleit,

tegen

1. Weiwerd Vastgoed B.V.,

gevestigd te Delfzijl,

hierna: Weiwerd Vastgoed,

2.(.H.),

wonende te,

hierna: (.H.),

3.(.N.),

wonende te,

hierna: (.N.),

geïntimeerden,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen: Weiwerd Vastgoed c.s.

advocaat: mr. F.H. Kappelhof, kantoorhoudend te Delfzijl, voor wie heeft gepleit

mr. H.J. Veen.

1. Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 6 september 2013 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, hierna ook de voorzieningenrechter.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep inclusief de grieven en de toelichting daarop d.d. 4 oktober 2013 (spoedappel),

- de memorie van eis in hoger beroep ten rolle van 15 oktober 2013,

- de memorie van antwoord d.d. 29 oktober 2013,

- de pleidooien ter zitting van 5 februari 2014 waarbij door Nieko Beheer c.s. pleitnotities zijn overgelegd. Bij die gelegenheid is Nieko Beheer c.s. akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken, te weten de producties 31 en 32.

2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op een kopie van het pleitdossier van Nieko Beheer c.s.

2.3 De vordering van Nieko Beheer c.s. luidt:

“(…) uitvoerbaar bij voorraad voor zover wettelijk geoorloofd, het vonnis van de (rechtbank, hof) Groningen, sector civielrecht, afdeling Handel d.d. 6 september 2013 te vernietigen,

tussen appellanten als eisers en geïntimeerden als gedaagden geweest onder zaaknummer/rolnummer: C/1\$/142431/KG ZA 13-227, en opnieuw rechtdoende;

1. primair geïntimeerden niet-ontvankelijk te verklaren, en het door geïntimeerde in eerste aanleg als verweer gevoerde c.q. gevorderde af te wijzen,
2. althans subsidiair een zodanig oordeel te geven als Uw hof in goede justitie vermeent te behoren;
3. met verwijzing van de geïntimeerden in de kosten ex art. 1019h Rv van beide instanties, e.e.a. met verklaring dat het arrest uitvoerbaar bij voorraad zal zijn voor zover dit (ziet, hof) op de handhaving van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten en de proceskosten, althans subsidiair op basis van art. 237 Rv, voor zover Uw Hof vermeent dit juist te zijn;
4. met verwijzing van de geïntimeerden in de kosten ex art. 237 Rv van beide instanties terzake de vorderingen ex art. 6:194 BW, e.e.a. met verklaring dat het arrest uitvoerbaar bij voorraad zal zijn waar dit betrekking heeft op de gevorderde veroordeling terzake misleiding voor zover Uw hof vermeent dit juist te zijn.”

3. De beoordeling in hoger beroep

De vaststaande feiten

3.1 Tussen partijen staan de volgende feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende weersproken.

3.1.1 Nieko Beheer c.s. en Weiwerd Vastgoed c.s. houden zich bezig met de bouw en verkoop van schepen onder de naam Waarschip.

3.1.2 Kremer en Akkerman zijnde oorspronkelijke ontwerpers van deze schepen. In 1963 zijn zij onder de naam Waarschip een scheepswerf in 't Waar gestart. De werf heeft sindsdien Waarschepen geproduceerd en verkocht.

3.1.3 In 1991 is de werf verkocht aan D.J. Teerling. Teerling was eigenaar van Waarschip International Yachtservices BV.. Waarschip Jachtbouw BV. en Waarschip Handelsmaatschappij B.V.

3.1.4 Op 24 maart 1999 is een overeenkomst gesloten inzake de overdracht van activa van Waarschip International Yachtservices B.V. tussen enerzijds Waarschip International Yachtservices B.V. en anderzijds i) 't Waar Beleggingen BV. i.o. vertegenwoordigd door K.P. de Boer Beheer BV., Beheersmaatschappij Kleinjan B.V., Nieko Beheer B.V., F. Bleker en G. Andela, ii) Internationale Nederlanden Bank NV. en iii) Mr. C. van den Noort, plaatsvervangend faillissementscurator van Waarschip Jachtbouw B.V. en Waarschip Handelsmaatschappij B.V.

3.1.5 In artikel 4 van deze overeenkomst is het volgende opgenomen:

“Waarschip International Yachtservices bv., draagt hierbij aan het 't Waar Beleggingen b.v. over, gelijk deze van gene aanvaardt, het recht op de merknaam Waarschip” zoals gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau te 's Gravenhage onder nr. 578711 klasse 12, 37. 42. zoals genoemd in bijlage 3 en bijlage 3a. zulks om niet doch onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de op grond van andere onderdelen van deze overeenkomst verschuldigde koopsommen. Hierbij zijn inbegrepen alle mallen, tekeningen en ontwerpen van de waarschep en zoals deze vanaf 1963 tot heden zijn gemaakt en/of geproduceerd.”

De in artikel 4 genoemde bijlagen 3 en 3a ontbreken.

3.1.6 Op 29 april 1999 zijn de vennootschappen 't Waar Beleggingen B.V. en Waarschip Werf B.V. opgericht, met onder andere Nieko Beheer B.V. als aandeelhouder.

3.1.7 (...H..) was door 't Waar Beleggingen BV. en/of Waarschip Werf B.V. aangetrokken om leiding te geven aan de bouw van de schepen. Nijdarn hield zich onder andere bezig met de administratie.

(...H..) en (...N..) waren in loondienst van 't Waar Beleggingen B.V. of Waarschip Werf B.V.

3.1.8 In een brief d.d. 9 december 1999 heeft Markgraaf Waarschip Werf B.V. ter attentie van (...H..) het volgende bericht:

Verwezen wordt naar het telefonisch onderhoud van 25 oktober 1999. waarin wij bespraken dat het noodzakelijk is dat Benelux registratie 578711 woordmerk WAARSCHIP eerst wordt overgedragen van Waarschip Holding aan Waarschip Werf BV. alvorens bezwaar kan worden gemaakt tegen het gesignaleerde gebruik van de benaming WAARSCHIP door de Duitse firma Yachtselbstbau-Zentrum. In het verleden heb ik reeds getracht deze overdracht te bewerkstelligen maar doordat ik niet tijdig over de juiste documenten kon beschikken. is het helaas niet gelukt de overdracht officieel in het

Benelux merkenregister te laten tekenen. In het telefoongesprek deelde u mede dat u omtrent het bovenstaande contact zou opnemen met de heer Akkerman van Notariaat Zuidlaren. Indien ik alsnog de beschikking krijg over de juiste documenten kan de toedracht alsnog aangetekend worden. t...) Indien het niet mogelijk is om de juiste documenten boven tafel te krijgen, adviseer ik u een nieuw depot te laten verrichten voor het woordmerk 't WAARSCHIP.

3.1.9 (...H..) heeft Markgraaf op 17 april 2000 de opdracht gegeven om op naam van Waarschip Werf BV. een depot te verrichten voor de inschrijving van een Benelux woordmerk WAARSCHIP in de klassen 12, 37 en 42. Dit depot is op 1\$ april 2000 op naam van Waarschip Werf B.V. onder nummer 0668293 ingeschreven.

3.1.10 In opdracht van (...H..) heeft Markgraaf op 5 september 2000 op naam van Waarschip Werf B.V. een aanvraag verricht voor de inschrijving van een Duits woordmerk WAARSCHIP in de klassen 12, 37 en 42. Deze aanvraag is vervolgens op 5 december 2000 op naam van Waarschip Werf B.V. onder nummer 30066462 ingeschreven.

3.1.11 Ergens in 2000 is er een arbeidsconflict ontstaan tussen 't Waar Beleggingen B.V. en/of Waarschip Werf B.V. enerzijds en (...H..) en (...N..) anderszijds. Het arbeidsconflict is geschikt. De aandelen in Waarschip Werf B.V. zijn daarbij als deelvergoeding aan (...N..), de partner van (...H..), overgedragen.

3.1.12 In een vonnis van de rechtbank Groningen van 22 juni 2001 (nr. 47412/HA ZA 00-596-VR) heeft de rechtbank Waarschip Werf op straffe van een dwangsom verboden gebruik te maken van de merknaam WAARSCHIP, ook in de door haar te voeren handelsnaam.

3.1.13 In een overeenkomst d.d. 21 september 2002 heeft Nieko Beheer het Benelux merk 0578711 en de matlen, de ontwerpen en de tekeningen van de Waarschepen aan Leonieze BV. overgedragen.

3.1.14 Bij een akte van overdracht is het merk WAARSCHIP met registratienummer 0578711 van 't Waar Beleggingen B.V. aan Nieko Beheer overgedragen. De akte is door 't Waar Beleggingen B.V. op 14 januari 2003 en door Nieko Beheer op 16 januari 2003 getekend.

3.1.15 Op 17jLIni 2003 heeft Hylkema een aanvraag verricht voor inschrijving van een Gemeenschapsmerk voor het woord WAARSCHIP in klassen 12, 35 en 40. Tegen die aanvraag heeft Nieko Beheer oppositie ingesteld.

3.1.16 Op 9 maart 2004 is Waarschip Werf gefailleerd en ontbonden.

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

3.1.18 Bij beslissing van 7 augustus 200\$ heeft het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt de door Nieko Beheer ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het Gemeenschapsmerk voor het woord WAARSCHIP door Waarschip Werf afgewezen. De aanvraag heeft evenwel niet tot registratie geleid omdat deze door (...H..) is ingetrokken. 3.1.19 Bij brief van 6 februari 2010 heeft Niezen namens Nieko Beheer Novagraaf (de rechtsopvolger van Markgraaf) geïnstrueerd, zoals Novagraaf ook had geadviseerd, de Benelux registratie 0668293 en de Duitse registratie 30066462, die nog op naam stonden van Waarschip Werf B.V., te laten vervallen.

3.1.20 Bij e-mailbericht van 23 februari 2011 heeft Niezen Novagraaf de opdracht gegeven om de Duitse registratie 30066462 (die klaarblijkelijk nog niet was vervallen) over te schrijven op naam van Nieko Beheer.

3.1.2 1 Nieko Beheer is thans houdster van de volgende ingeschreven merkrechten:

- de hiervoor genoemde Benelux inschrijving voor het woordmerk WAARSCHIP, gedeponeerd op 22 juni 1995 en ingeschreven onder nummer 0578711 voor de klassen 12, 37 en 42,
- de hiervoor genoemde Duitse inschrijving voor het woordmerk WAARSCHIP, gedeponeerd op 5 september 2000 en ingeschreven onder nummer 30066462 voor de klassen 12, 37 en 42.
- een Benelux inschrijving voor het beeldmerk WAARSCHIP, gedeponeerd op 10 maart 2003 en ingeschreven onder nummer 0741021 voor de klassen 12, 37 en 42 (zie onderstaande afbeelding);



- een Benelux inschrijving voor het woordmerk

WAARSCHIP gedeponeerd op

24 februari 2010 en ingeschreven onder nummer 0878703 voor de klassen 12, 35, 37 en 42.

3.1.22 In maart en april 2013 is in het kader van het 50-jarigjubileumjaar van Waarschip tussen partijen gesproken over het gebruik van de naam Waarschip door beide partijen. Die gesprekken hebben niet tot afspraken geleid.

3.1.23 Op 21 mei 2013 heeft Nieko Beheer middels een deurwaarder Weiwerd Vastgoed c.s. gesommeerd, onder verwijzing naar het vonnis van 22 juni 2001, het gebruik van de naam en het beeldmerk Waarschip te staken.

3.1.24 Bij brieven van 12 juni en 2 juli 2013 heeft de advocaat van Nieko Beheer c.s. in aanvulling op bovengenoemde sommatie Weiwerd Vastgoed c.s. tevens gesommeerd zich te onthouden van auteursrechtinbreuk op de scheepsmodellen van Nieko Beheer.

3.1.25 Weiwerd Vastgoed c.s. hebben aan voornoemde sommaties geen gehoor gegeven.

Het geschil en de procedure in eerste aanleg

3.2 Nieko Beheer c.s. hebben bij dagvaarding van 29 juli 2013 de onderhavige kort gedingprocedure aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland en daarbij jegens Weiwerd Vastgoed c.s. gevorderd voor Nederland en Duitsland, samengevat:

- a) een verbod op de import, export, vervaardiging, verkoop of verhuur van het geplagieerde scheepsmodel of sterk overeenstemmende varianten, welke auteursrechtelijke beschermde werken bij Nieko Beheer c.s. zijn gerubriceerd onder de merk- en typenamen Waarschip 660, Waarschip 910, Waarschip 1020, Waarschip 1220/43 en of Waarschip 1010,
- b) een verbod op de verkoop van schepen onder de merknaam Waarschip of daarmee sterk overeenstemmende varianten, inclusief een verbod op het gebruik van de merknaam of Waarschip of daarmee sterk overeenstemmende varianten als metatag en weblink,
- c) een verbod op het gebruik van de handelsnaam Waarschip of daarmee overeenstemmende varianten,
- d) Weiwerd Vastgoed te gebieden mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam waarschip.com aan Nieko Beheer,
- e) een gebod zich te onthouden van misleidende uitingen over Waarschip in commerciële zin ongeacht de inhoud,
- f) een gebod tot het verstrekken van de gegevens van de afnemers van de geplagieerde schepen,
- g) een gebod tot het terugroepen van de geplagieerde scheepsmodellen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per dag tot het maximum van € 150.000,- en
- h) met veroordeling van Weiwerd Vastgoed c.s. in de volledige proceskosten op de voet van artikel 11019h RV.

Aan de vorderingen hebben Nieko Beheer c.s., samengevat weergegeven, ten grondslag gelegd dat Weiwerd Vastgoed c.s. door het gebruik van de handelsnaam Waarschip, de WAARSCHIP merken, het nabootsen van de Waarschip scheepsmodellen en de misleidende uitingen op hun website waarschip.com, inbreuk maken op de merk-, auteurs-, en de handelsnaamrechten van Nieko Beheer, althans onrechtmatig jegens hen handelen.

3.3 Weiwerd Vastgoed c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Zij hebben allereerst betwist dat Nieko Beheer eigenaar is van de eerste merkregistratie 0578711. Verder hebben Weiwerd Vastgoed c.s. betwist dat Nieko Beheer het alleenrecht op de merknaam WAARSCHIP kan claimen. Daartoe hebben Weiwerd Vastgoed c.s. gesteld dat zij de merknaam WAARSCHIP al jaren ongestoord gebruiken. Weiwerd Vastgoed c.s. hebben in dit verband verder gesteld dat Nieko Beheer hun merkregistraties voor het woordmerk

WAARSCHIP voor de Benelux en Duitsland op onrechtmatige wijze heeft laten vervallen respectievelijk zich heeft toeëigend.

3.4 De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 6 september 2013 de vorderingen van Nieko Beheer c.s. afgewezen en Nieko Beheer in de kosten veroordeeld. De voorzieningenrechter heeft, kort gezegd, geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Nieko Beheer eigenaar is van het merk WAARSCHIP met nummer 057871 1. Met betrekking tot de latere merkinschrijvingen van Nieko Beheer heeft de voorzieningenrechter overwogen dat daaraan geen doorslaggevende betekenis kan worden toegekend, omdat die inschrijvingen zijn gebaseerd op de stelling dat Nieko Beheer eigenaar is van het Beneluxmerk met nummer 0578711. De voorzieningenrechter oordeelde dat ter zake, gelet op het door Weiwerd Vastgoed c.s. gevoerde verweer, nadere bewijslevering nodig zal zijn waarvoor in het kader van een kort geding geen ruimte is. De voorzieningenrechter heeft verder geoordeeld dat evenmin is komen vast te staan dat Nieko Beheer exclusief rechthebbende is van de auteursrechten op de diverse scheepsmodellen Waarschip.

3.5 Nieko Beheer c.s. zijn van dit vonnis in hoger beroep gekomen onder aanvoering van veertien grieven.

De grieven

3.6 De grieven beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. In de kern genomen gaat het in deze zaak om de vraag aan wie de intellectuele eigendomsrechten op de door Kremer en Akkerman ontworpen scheepsmodellen en de naam Waarschip toekomen. Rechthebbende Benelux-merk nr. 0578711

3.7 De grieven 1 tot en met V bestrijden het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat niet is komen vast te staan dat Nieko Beheer rechthebbende is op de hiervoor onder 3.1.2 1 genoemde Benelux inschrijving voor het woordmerk WAARSCHIP, gedeponereerd op 22 juni 1995 en ingeschreven onder nummer 0578711 voor de klassen 12, 37 en 42. Volgens Nieko Beheer c.s. heeft Nieko Beheer door een aansluitende keten van overdrachten, te weten van i) Waarschip International Yachtservices B.V. naar het 't Waar Beleggingen B.V., ii) van 't Waar Beleggingen B.V. naar Nieko Beheer B.V., iii) van Nieko Beheer B.V. naar Leonieze Holding B.V. en iv) van Leonieze Holding B.V. naar Nieko Beheer B.V., het Benelux merk 0578711 rechtsgeldig heeft verkregen. Dit wordt door Weiwerd Vastgoed c.s. in hun memorie van antwoord en onder verwijzing naar hun stellingen in het "verweerschrift" in eerste aanleg gemotiveerd betwist.

3.8 Het hof stelt allereerst vast dat de goederenrechtelijke aspecten van een Benelux merkrecht, op grond van de lex loci protectionis worden beheerst door Benelux-recht. Het Benelux-recht geeft evenwel geen regeling voor het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux-merk. Voor de toescheiding van een Benelux-merk aan een nationale rechtssfeer wordt aanknopings gezocht bij artikel 16 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 (vgl. Hof Den Haag, 24 juni 2007, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, cassatieberoep verworpen door de Hoge Raad op 20 december 2012, ECLI:HR:2013:2071). Analoge toepassing van artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 brengt mee dat de overdracht van het Benelux-merk 0578711 wordt beheerst door Nederlands recht.

3.9 Naar Nederlands recht is een merkrecht een goed als bedoeld in artikel 3:1 8W, maar geen registergoed als bedoeld in artikel 3:10 BW (zie Hof Amsterdam, 4 oktober 2011, IEPT2OI11004). Krachtens artikel 3:1 08 BW zal degene op wiens naam het Benelux-merk in het merkenregister staat ingeschreven echter, in het algemeen hebben te gelden als de bezitter daarvan. Nu alle betrokken Benelux-merken, waaronder het merk nummer 057871 1, staan ingeschreven op naam van Nieko Beheer, moet Nieko Beheer als bezitter van die merken worden aangemerkt.

3.10 Artikel 3:119 lid 1 BW bepaalt dat de bezitter van een goed vermoed wordt rechthebbende te zijn. Deze bepaling bevat een bewijslastverdeling; zij bevat het weerlegbare vermoeden dat de bezitter van een goed de rechthebbende is. Dit betekent dat Nieko Beheer vermoed wordt rechthebbende van de onder 3.1.2 1 genoemde Benelux-merken te zijn. Het is vervolgens aan Weiwerd Vastgoed c.s. om dit vermoeden te weerleggen.

3.11 Naar het oordeel van het hof hebben Weiwerd Vastgoed c.s. in het kader van dit kort geding dit

vermoeden met betrekking tot het Benelux-merk 0578711 voldoende weerlegt. Daartoe is het volgende redengevend.

3.12 Blijkens de hiervoor onder 3.1.8 (deels) geciteerde brief van Markgraaf van 8 december 1999 en een door Weiwerd Vastgoed c.s. overgelegd afschrift uit het Benelux Merkenregister blijkt dat het Benelux-merk 0578711 in 1999 op naam van Waarschip Holding B.V. stond ingeschreven. Dit betekent dat Waarschip Holding B.V. en dus niet Waarschip International Yachtservices B.V. als rechthebbende van dit merk gold.

3.13 Bij gelegenheid van pleidooi hebben Nieko Beheer c.s. aangevoerd dat het er niet toe doet dat het merk destijds op naam van Waarschip Holding B.V. was geregistreerd omdat Teerling ook eigenaar was van Waarschip Holding B.V. en het de bedoeling was, hetgeen blijkt uit de hiervoor onder 3.1.3 genoemde onderhandse akte, dat het merk aan 't Waar Beleggingen B.V. werd overgedragen.

3.14 Dit betoog kan niet worden gevolgd. Het miskent dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de (verbintenisrechtelijke) rechtsverhouding die aan de overdracht ten grondslag ligt en de leveringshandeling. Krachtens artikel 3:84 lid 1 BW vereist de overdracht van een goed, dus ook van een merkrecht, een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Waarschip International Yachtservices B.V. was naar het voorlopig oordeel van het hof op het moment van de gestelde overdracht echter niet bevoegd over het Benelux-merk 0578711 te beschikken.

3.15 Nieko Beheer c.s. hebben bij gelegenheid van pleidooi ook nog aangevoerd dat de ontbrekende beschikkingsbevoegdheid van Waarschip International Yachtservices B.V. Door bekrachtiging is geheeld in de zin van artikel 3:58 lid 1 3W. Ook hierin kunnen zij niet worden gevolgd, nog daargelaten dat deze nieuwe stelling tardief is. Er is immers niet gesteld of gebleken dat Waarschip Holding B.V. achteraf alsnog met de levering van het merk aan 't Waar Beleggingen B.V. heeft ingestemd. De enkele opmerking van Nieko Beheer dat dit de bedoeling was, is naar het oordeel van het hof onvoldoende om bekrachtiging te kunnen aannemen. Hierbij moet worden bedacht dat artikel 2.3 1 lid 2, aanhef en onder a BVIE een schriftelijke vastlegging vereist, hetgeen ook gold onder het voorafgaande verdrag.

3.16 Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat er een rechtsgeldige levering van het Benelux-merk 0578711 van Waarschip Holding B.V. aan Waarschip International Yachtservices B.V. heeft plaatsgevonden. Waarschip Internationaal Yachtservices B.V. heeft het merk dus ook niet rechtsgeldig kunnen leveren aan 't Waar Beleggingen B.V. Daarmee is het in de eerste stap van de keten reeds misgegaan. De overige in de grieven 1 tot en V opgenomen klachten ter zake de rechtsgeldigheid van de gestelde keten van overdrachten behoeven daarom geen verdere bespreking.

3.17 De grieven 1 tot en met V falen.

Overige Benelux-merkregistraties

3.18 Met de grieven VI en VII komen Nieko Beheer c.s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat aan de overige merkinschrijvingen (als hiervoor onder 3.1.2 1 genoemd) geen doorslaggevende betekenis kan worden toegekend. Nieko Beheer c.s. klagen erover dat de voorzieningenrechter vanwege het 'wegvallen' van het oudere Benelux-merk 0578711 ten onrechte geen waarde heeft gehecht aan de latere merkinschrijvingen van Nieko Beheer. Volgens Nieko Beheer c.s. moeten de vorderingen op grond van die latere merkregistraties worden toegewezen.

3.19 Het hof overweegt hierover als volgt. De enkele omstandigheid dat het Beneluxmerk 0578711 niet rechtsgeldig aan Nieko Beheer is overgedragen, heeft niet tot gevolg - zoals Nieko Beheer c.s. terecht aanvoeren - dat Nieko Beheer niet als rechthebbende van de latere op haar naam ingeschreven Benelux-merken kan worden aangemerkt. In zoverre slagen de grieven.

3.20 De devolutieve werking van het hoger beroep brengt met zich dat de niet behandelde of verworpen weren en de niet prijsgegeven stellingen van Weiwerd Vastgoed c.s. in eerste aanleg, thans nog beoordeeld moeten worden.

3.21 In eerste aanleg hebben Weiwerd Vastgoed c.s., naar het hof uit het verweerschrift opmaakt, aangevoerd dat i) de Benelux merkregistratie 0668293 en de Duitse merkregistratie 30066462 door Waarschip Werf B.V. te goeder trouw zijn verricht, ii) Nieko Beheer bij de verkrijging van de latere merkinschrijvingen zelf te kwader trouw was en iii) het gebruik van

het merk WAARSCHIP door partijen over en weer sinds 2000 tot april 2013 werd gedoogd. Het verweer van Weiwerd Vastgoed c.s. komt er in de kern genomen op neer dat partijen vanwege hun gemeenschappelijke historie allebei recht hebben op het gebruik van de naam Waarschip als merk en handelsnaam.

3.22 De vraag of er sprake is van kwade trouw aan de zijde van Nieko Beheer en de vraag of Nieko Beheer haar rechten vanwege het jarenlange gedogen heeft verwerkt, laten zich in kort geding niet goed beantwoorden nu daarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. In dit geval klemt dit te meer, omdat partijen een geheel uiteenlopende lezing van die omstandigheden geven. In het bijzonder is onduidelijk gebleven wat partijen bij hun uiteengaan in 2001 ter zake van het gebruik van de naam Waarschip als merk en handelsnaam zijn overeengekomen, terwijl die afspraken cruciaal zijn voor de verdere beoordeling van dit geschil. In dit verband hecht het hof geen waarde aan het door Nieko Beheer c.s. genoemde vonnis van de rechtbank Groningen 22juni 2001 nu onduidelijk is of de afspraken voor of na dit vonnis zijn gemaakt. Bovendien is slechts een zeer beperkt citaat van het dictum van het vonnis overgelegd zodat het hof de reikwijdte daarvan niet goed zonder de daaraan voorafgaande rechtsoverwegingen kan doorgronden.

3.23 Door Weiwerd Vastgoed c.s. is onweersproken gesteld dat een verbod op het gebruik van het merk WAARSCHIP leidt tot sluiting van hun bedrijf, terwijl de noodzakelijkheid van de gevraagde voorzieningen in 2013/2014 door Nieko Beheer c.s. niet nader is onderbouwd. Gelet op het lange stilzitten van Nieko Beheer en het ontbreken van duidelijke antwoorden van Nieko Beheer c.s. op de in het verweer opgeroepen rechtsvragen, wijst het hof de vorderingen op basis van de overige door Nieko Beheer c.s. genoemde Beneluxmerken af.

Handelsnaaminbreuk?

3.24 Nu onduidelijk is wat partijen in 2001 met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam zijn overeengekomen, moet de vordering op basis van de Handelsnaamwet eveneens worden afgewezen. Dit betekent dat grief VIII, die inhoudt dat de voorzieningenrechter er ten onrechte aan is voorbij gegaan dat (..H..) geen rechtsgeldige handelsnaam Waarschip kon voeren, om die reden reeds faalt. Het hof overweegt verder dat de inschrijving van de handelsnaam, anders dan Nieko Beheer c.s. in de toelichting op grief X betogen, geen constitutief vereiste is voor het vestigen van een handelsnaamrecht. Dat Weiwerd Vastgoed c.s. de handelsnaam Waarschip pas sinds 2008 bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven, is voor de beoordeling van de onderhavige kwestie derhalve niet relevant. Ook om die reden zijn de grieven VIII en X tevergeefs voorgesteld.

Auteursrechtinbreuk?

3.25 De grieven XI en XII zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Nieko Beheer c.s. geen exclusief rechthebbende is van de auteursrechten op de diverse scheepsmodellen Waarschip. Ook deze grieven falen. Daartoe is het volgende redengevend.

3.26 Niet in geschil is dat het hier gaat om de scheepsmodellen die destijds in 1963 door Kremer en Akkerman zijn ontworpen. Evenmin is in geschil dat die scheepsmodellen moeten worden beschouwd als werken in de zin van de Auteurswet. Ingevolge artikel 2 lid 2 van de Auteurswet vereist de levering voor overdracht van de auteursrechten op bedoelde scheepsmodellen een (onderhandse) akte die door Kremer en Akkerman is ondertekend. Door Nieko Beheer c.s. is geen stuk overgelegd dat kwalificeert als een (onderhandse) akte in vorenbedoelde zin. Bij het ontbreken van een dergelijke stuk moet het ervoor worden gehouden dat de auteursrechten op de betreffende Waarschip modellen thans nog steeds bij Kremer en Akkerman (en/of hun erfgenamen) berusten. De overige keten van overdrachten behoeft dus geen verdere bespreking.

Misleidende mededelingen?

3.27 Grief XIII klaagt erover dat de voorzieningenrechter niet is ingegaan op de gestelde misleiding ex artikel 6:194 BW. Volgens Nieko Beheer c.s. zijn de uitingen van Weiwerd Vastgoed c.s. op hcin website waarschip.com (prod. 5 Nieko Beheer c.s.) onjuist en derhalve

misleidend. Het hof kan Nieko Beheer c.s. hierin niet volgen. Nu onduidelijk is wat partijen bij het uiteengaan in 2000 zijn overeengekomen, terwijl vaststaat dat (..H..) en (..N..) als onderdeel van de schikking Waarschip Werf B.V. hebben mogen voortzetten, kan niet worden aangenomen dat de door Nieko Beheer c.s. in hun inleidende dagvaarding onder sub 53 opgenomen citaten onjuist en misleidend zijn. Anders dan Weiwerd Vastgoed c.s. aanvoeren, wordt niet de suggestie gewekt dat er nog maar één onderneming over is die Waarschepen maakt. De uitingen maken voldoende duidelijk dat het om Waarschip Werf B.V. gaat. De grief faalt evenzeer.

Slaafse nabootsing?

3.28 Vanwege de hiervoor genoemde onduidelijkheid, kan evenmin worden aangenomen dat Weiwerd Vastgoed c.s. door de verhandeling van de Waarschepen onrechtmatig jegens Nieko Beheer c.s. handelen, zoals zij in de inleiding van de memorie van de grieven stellen. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. kunnen, anders dan Nieko Beheer c.s. betogen, niet beschouwd worden als ongeoorloofde nabootsingen van de Waarschepen die door Nieko Beheer c.s. op de markt worden gebracht. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. zijn immers ontleend aan de oorspronkelijke modellen van Kremer en Akkerman, terwijl niet is gebleken dat de rechten daarop exclusief aan Nieko Beheer c.s. toekomen.

De "Duitse" vorderingen

3.29 Op grond van artikel 1 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen (Rome II), dient het vermeend inbreukmakend handelen van Weiwerd Vastgoed c.s. in Duitsland beoordeeld te worden naar Duits recht.

3.30 Nieko Beheer c.s. hebben de ingeroepen inbreuken op Duits territorium niet in de sleutel van Duits recht geplaatst, zodat een partijdebat over de inhoud daarvan niet heeft plaatsgevonden. Daarom hebben Nieko Beheer c.s. niet aannemelijk gemaakt dat het gestelde handelen van Weiwerd Vastgoed c.s. naar Duits recht inbreuk oplevert op de merk, handelsnaam en auteursrechten van Nieko Beheer c.s. De vorderingen van Nieko Beheer c.s. dienen reeds op die grond te worden afgewezen. Grief XIV, die inhoudt dat de voorzieningenrechter de vorderingen voor Duitsland ten onrechte heeft afgewezen, faalt derhalve.

Proceskostenveroordeeling

3.31 Uit het voorgaande volgt dat de grieven grotendeels falen. De grieven, voor zover terecht voorgedragen, leiden niet tot een wijziging van het dictum. De voorzieningenrechter heeft Nieko Beheer c.s. dan ook terecht als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Weiwerd Vastgoed c.s. veroordeeld. De daartegen ongenummerde grief slaagt dus niet.

4. Slotsom

Het bestreden vonnis zat door het hof, zij het op andere gronden, worden bekrachtigd. Nieko Beheer c.s. zullen ook in hoger beroep als de verliezende partij in de proceskosten van Weiwerd Vastgoed c.s. worden veroordeeld. Nu door Weiwerd Vastgoed c.s. geen vordering tot volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. is ingesteld, worden de proceskosten vastgesteld aan de hand van de normale liquidatietarief van artikel 237 Rv (3 punten in tarief II).

5. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding (spoedappel) in hoger beroep: bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland te Groningen van 6 september 2013; veroordeelt Nieko Beheer c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Weiwerd Vastgoed c.s. vastgesteld op f 2.682,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en op € 683,- voor verschotten;

verklaart dit arrest (voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft)
uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. 1. Groefsema en mr. A.W. Steeg en is
door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op
dinsdag 18 maart 2014.

mr. J.H. Kuiper