

IN NAAM DER KONINGIN

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 279319 / KG ZA 09-1344

Vonnis in kort geding van 5 februari 2010

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

**VERENIGING TER BEVORDERING VAN ORTHO-AGOGISCHE
ACTIVITEITEN O EN A,**

tevens handelend onder de verkorte naam **VERENIGING O EN A,**

hierna te noemen: "de Vereniging "O en A"",

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Alkmaar,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procesadvocaat: mr. J.M. van Noort,

behandelend advocaten mr. D.J.G. Visser en mr. M. Bakker,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AGIEL B.V.,

hierna te noemen: "Agiel",

gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort,

2. **JAN GERRIT BRANDSMA,**

Hierna te noemen: "Brandsma",

wonende te Wezep,

3. **GERARDUS JOHANNES VAN STRALEN,**

hierna te noemen: "Van Stralen",

wonende te Amersfoort,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

hierna gezamenlijk aan te duiden als: "Agiel c.s.",

advocaat mr. J.C.C. van Schie.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 6 januari 2010,
- de bij brief van 15 januari 2010 gezonden producties 1 tot en met 4 en 6 tot en met 16 van de Vereniging "O en A", waarbij wordt aangekondigd dat productie 5 nog in het geding zal worden gebracht,
- de bij brief van 19 januari 2010 gezonden conclusie van eis in reconventie en producties 1 tot en met 21 van Agiel c.s.,

-
- de mondelinge behandeling van 22 januari 2010, waarbij de Vereniging "O en A" onder meer te kennen heeft gegeven dat zij productie 5 niet in het geding zal brengen en nog een productie in het geding heeft gebracht, te weten een kostenspecificatie van de advocaten van de Vereniging "O en A",
 - de pleitnota van de Vereniging "O en A",
 - de pleitnota van Agiel c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en reconventie

2.1. De Vereniging "O en A" is op 29 december 1903 opgericht.

2.2. In januari 1962 is de eerste uitgave van het tijdschrift genaamd "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" verschenen.

2.3. Op 5 maart 1998 hebben de Vereniging "O en A" en Bohn Stafleu van Loghum B.V. (hierna te noemen: "BSL") de door Agiel c.s. als productie 3 in het geding gebrachte overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt – kort gezegd – in dat BSL zich tegenover de Vereniging "O en A" verbindt om conform de in de overeenkomst genoemde bepalingen en in samenwerking met de Vereniging "O en A" het tijdschrift genaamd "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" uit te geven.

In artikel 1.2. van deze overeenkomst is vermeld dat het eigendomsrecht op de titel van dit tijdschrift ("*Tijdschrift voor Orthopedagogiek*") bij de Vereniging "O en A" berust.

2.4. In 2001 hebben de Vereniging "O en A" en het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool van Utrecht (hierna te noemen: "het Seminarium") besloten om samen te gaan werken en gezamenlijk één tijdschrift te gaan uitgeven, en wel onder de naam "Tijdschrift voor Orthopedagogiek".

In verband met deze samenwerking is de Stuurgroep van het "Tijdschrift voor orthopedagogiek" (hierna te noemen: "de Stuurgroep") opgericht, bestaande uit leden van de Vereniging "O en A" en leden van het Seminarium.

De Stuurgroep was belast met het beheer, management en de redactie van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek".

2.5. Op 19 april 2001 hebben de Stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van de Vereniging "O en A" en een afvaardiging van het Seminarium, en BSL de door de Vereniging "O en A" als productie 4 in het geding gebrachte overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst komt – kort gezegd – erop neer dat BSL zich tegenover de Stuurgroep verbindt om conform de in de overeenkomst genoemde bepalingen en in samenwerking met de Stuurgroep het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" uit te geven.

In artikel 1.2. van deze overeenkomst is vermeld dat het eigendomsrecht op de titel van het tijdschrift ("*Tijdschrift voor Orthopedagogiek*") bij de Stuurgroep berust.

2.6. Bij brief van 23 december 2001 heeft Brandsma namens de Stuurgroep de samenwerking inzake de uitgave van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek met BSL per 1 januari 2003 opgezegd.

-
- 2.7. Op 6 september 2002 is de Stichting Agiel (agogisch in elk lemma) opgericht.
- 2.8. Agiel c.s. heeft als productie 5 in het geding gebracht een Besluitenlijst van de 9^e Stuurgroepvergadering van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" gehouden te Meppel op woensdag 18 december 2002. In dit stuk is, voor zover van belang, het volgende vermeld:
- "Deze vergadering heeft een historisch karakter, omdat het de laatste vergadering van de Stuurgroep is. Per 1 januari 2003 wordt de Stuurgroep omgezet in Bestuur van de Stichting/Uitgeverij Agiel (...).".
- 2.9. Met ingang van januari 2003 wordt het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" uitgegeven door de Stichting Agiel.
- 2.10. Bij brief van 6 oktober 2008 schrijft prof. Dr. J.M.A. Janssens namens de Vereniging "O en A" aan Stichting Agiel dat de Vereniging "O en A" de overeenkomst tot het uitgeven van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" per 31 december 2008 opzegt en dat de Vereniging "O en A" het tijdschrift per 1 januari 2009 bij een andere uitgever zal onderbrengen.
- 2.11. Naar aanleiding van deze brief heeft Stichting Agiel zich op het standpunt gesteld dat de rechten op het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" bij haar liggen.
- 2.12. Op 25 november 2008 is de Stichting Agiel omgezet naar een besloten vennootschap (Agiel). Brandsma en Van Stralen zijn via hun beheer B.V.'s bestuurder en enig aandeelhouder van Agiel.
- 2.13. Agiel geeft vanaf 25 november 2008 het Tijdschrift voor Orthopedagogiek uit.
- 2.14. Bij brief van 22 juni 2009 heeft de Vereniging "O en A" aan Agiel bericht dat zij de samenwerking met betrekking tot het uitgeven van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" per 31 december 2009 opzegt.
- 2.15. Vervolgens heeft er een briefwisseling tussen partijen en hun advocaten plaatsgevonden waarbij beide partijen zich op het standpunt hebben gesteld dat zij rechthebbende zijn op de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek".
- 2.16. Op 10 december 2009 is ten behoeve van de Vereniging "O en A" het woordmerk "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: "het Bureau") gedeponereerd. Dit woordmerk is vervolgens op 15 december 2009 in het merkenregister ingeschreven.
- 2.16.1. In het door de Vereniging "O en A" als productie 12 in het geding gebrachte inschrijvingsbewijs is vermeld dat:
- de vervaldatum 10 december 2019 is,
 - het een spoedinschrijving betreft en dat de beoordeling op absolute gronden in orde is,
 - de oppositietermijn loopt van 1 januari 2010 tot en met 1 maart 2010,

- het woordmerk geldt voor de klassen:
- o 16, Drukwerken en geschriften op het gebied van orthopedagogiek, waaronder magazines, tijdschriften, periodieken, artikelen en naslagwerken,
 - o 41, Opvoeding; opleiding op het gebied van Orthopedagogiek; publiceren, uitgeven en verspreiden van drukwerken en geschriften met inbegrip van magazines, tijdschriften, periodieken, artikelen en naslagwerken op het gebied van orthopedagogiek,
 - o 42, Wetenschappelijke diensten op het gebied van orthopedagogiek.

2.17. Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek kan worden verkregen via een lidmaatschap van de Vereniging "O en A", via een abonnement daarop of via de losse verkoop. De leden van de Vereniging "O en A" ontvangen het tijdschrift gratis.

3. De vorderingen in conventie en reconventie

3.1. De Vereniging "O en A" vordert in conventie dat Agiel, Brandsma en Van Stralen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, hoofdelijk worden:

- a) verboden om vanaf 1 januari 2010 een tijdschrift uit te geven onder de naam "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" dan wel een daarmee verwarringwekkend overeenstemmende naam,
- b) verboden om vanaf 1 januari 2010 een tijdschrift uit te geven waarmee op enige wijze, in woord of beeld, de indruk wordt gewekt dat het betreffende tijdschrift een voortzetting is van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" of dat het betreffende tijdschrift het officiële orgaan is van de Vereniging "O en A" dan wel met toestemming van de Vereniging "O en A" door Agiel c.s. wordt uitgegeven,
- c) veroordeeld in de volledige proceskosten, inclusief de volledige advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv.

3.2. Agiel c.s. vordert in reconventie dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de Vereniging "O en A" wordt veroordeeld:

- a) om, onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, iedere mededeling aan de abonnees van Agiel die geen lid zijn van de Vereniging "O en A" te staken en gestaakt te houden, dit op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 2.000,- per abonnee, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen dwangsom,
- b) om, binnen veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, een voorschot op schadevergoeding van EUR 3.000,-, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, aan Agiel te voldoen,
- c) in de proceskosten in conventie en reconventie.

4. De beoordeling in conventie

De vordering zoals weergegeven in punt 3.1. onder a

4.1. De vordering zoals weergegeven in punt 3.1. onder a strekt ertoe dat het Agiel c.s. wordt verboden om vanaf 1 januari 2010 een tijdschrift uit te geven onder de naam "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" dan wel een daarmee verwarringwekkend overeenstemmende naam.

4.2. De Vereniging "O en A" baseert deze vordering op de stelling dat Agiel c.s. inbreuk maakt op haar woordmerk "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" indien zij onder de naam "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" of een daarmee verwarringwekkend

overeenstemmende naam een tijdschrift uitgeeft. Hierover wordt het volgende overwogen.

4.3. Als uitgangspunt geldt dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (artikel 2.2. Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: "BVIE").

4.4. Vaststaat dat de Vereniging "O en A" het woordmerk "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" heeft gedeponereerd bij het Bureau en dat dit woordmerk op 15 december 2009 is ingeschreven.

Voorts staat vast dat de beoordeling van dit woordmerk op absolute gronden in orde is. De inschrijving van het woordmerk is echter nog niet definitief, omdat er tot en met 1 maart 2010 oppositie kan worden gevoerd. Agiel c.s. heeft te kennen gegeven nog in beraad te zijn over de vraag of zij oppositie zal voeren. Het ziet er echter niet naar uit dat Agiel c.s. met succes een oppositieprocedure zal kunnen voeren. Ingevolge artikel 2.14. BVIE kan alleen een houder van een ouder merk een oppositieprocedure instellen en gesteld noch gebleken is dat Agiel c.s. houder is van een merk, laat staan van een ouder merk.

4.5. Het is gezien het voorgaande dan ook aannemelijk dat de Vereniging "O en A" het woordmerk "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" definitief zal verkrijgen en dat zij zich gelet daarop, in beginsel, kan verzetten tegen een (dreigende) inbreuk op dit woordmerk.

4.6. Agiel c.s. stelt zich – naar de voorzieningenrechter begrijpt – echter op het standpunt dat sprake is van nietigheid van de merkinschrijving omdat de Vereniging "O en A" het woordmerk "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" te kwader trouw heeft gedeponereerd. Zij voert daartoe – samengevat – het volgende aan. Het recht op het voeren van de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" is overgegaan op de Stuurgroep, althans het was de bedoeling dat dit recht op de Stuurgroep zou overgaan. De Stuurgroep is omgezet in de Stichting Agiel, die op haar beurt weer is omgezet in Agiel. Agiel is dan ook een rechtsopvolger van de Stuurgroep.

4.7. De Vereniging "O en A" betwist dit standpunt van Agiel c.s. en voert aan dat zij vanaf 1962 altijd rechthebbende op de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" is geweest en is gebleven.

4.8. Aan de orde is dan ook de vraag of het aannemelijk is dat het door de Vereniging "O en A" gedeponereerde woordmerk nog kan worden aangetast. Hierover wordt het volgende overwogen.

4.9. Vooropgesteld wordt dat wie een merk niet heeft ingeschreven, maar het wel gebruikt en ontdekt dat een ander dit merk te kwader trouw heeft gedeponereerd, het in gevolge dat depot ingeschreven merk door de rechtbank in een bodemprocedure nietig kan laten verklaren. Artikel 2.4. sub f BVIE biedt daarvoor de grondslag.

4.10. In het kader van dit kort geding dient een inschatting te worden gemaakt van de uitkomst van de hiervoor onder punt 4.9. omschreven bodemprocedure voor de rechtbank. In dit verband wordt het volgende overwogen.

4.10.1. Als uitgangspunt geldt dat de vraag of de Vereniging "O en A" het woordmerk "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" te kwader trouw heeft gedeponereerd dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

4.10.2. Uit hetgeen onder de feiten is vermeld, volgt dat:

- de Vereniging "O en A" vanaf 1962 tot april 2001 een tijdschrift heeft uitgebracht onder de naam "Tijdschrift voor Orthopedagogiek",
- de Stuurgroep vanaf april 2001 tot en met december 2002 het management, beheer en redactie van het tijdschrift genaamd "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" heeft uitgevoerd,
- de Stichting Agiel vanaf 1 januari 2003 tot 28 november 2008 het management, beheer en redactie van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" heeft uitgevoerd en dit tijdschrift ook heeft uitgegeven,
- Agiel vanaf 28 november 2008 tot en met heden het management, beheer en redactie van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" uitvoert en dit tijdschrift ook uitgeeft,
- de Vereniging "O en A" vanaf 1962 tot en met heden betrokken is bij de totstandkoming van het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek".

4.10.3. Van kwade trouw zou sprake kunnen zijn indien – zoals Agiel c.s. aanvoert en de Vereniging "O en A" betwist – de Vereniging "O en A" het recht op het voeren van de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" in eigendom heeft overgedragen aan de Stuurgroep en Agiel als rechtsopvolgster van de Stuurgroep kan worden aangemerkt. Dat daarvan sprake is, is echter niet gebleken. Voor een dergelijke overdracht is immers een akte vereist (3:95 BW) en van het bestaan van deze akte is niet gebleken.

4.10.4. Voorts geldt dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van kwade trouw sprake zou kunnen zijn indien – zoals Agiel c.s. aanvoert en de Vereniging "O en A" betwist – het de bedoeling was dat ook indien de Vereniging "O en A" niet meer betrokken zou zijn bij (de totstandkoming van) het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" het exclusieve recht om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren zou toekomen aan de Stuurgroep en Agiel als rechtsopvolgster van de Stuurgroep kan worden aangemerkt. In dat geval heeft namelijk te gelden dat de Vereniging "O en A" haar exclusieve "recht" om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren, heeft prijsgegeven. Het gaat dan niet aan om dit "recht" door middel van het deponeren van een woordmerk proberen terug te krijgen.

4.10.5. In het kader van dit kort geding is het gelet op de door partijen ingenomen stellingen en in het geding gebrachte stukken onduidelijk of er sprake is van de in punt 4.10.4. weergegeven bedoeling. Teneinde daarover duidelijkheid te verkrijgen zou een nader onderzoek naar de feiten en mogelijk bewijslevering nodig zijn, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Het is echter niet volledig uitgesloten dat dit het geval zou kunnen zijn. Er zijn namelijk wel enkele aanwijzingen die wijzen op de juistheid van de door Agiel c.s. gestelde bedoeling. Niet in geschil is dat de Stuurgroep werd belast met het beheer, het management en de redactie van het tijdschrift "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Verder lijkt de in punt 2.6. genoemde overeenkomst tussen de Stuurgroep en BSL – bezien in samenhang met de in punt 2.5. genoemde overeenkomst tussen de Vereniging "O en A" en BSL – erop te wijzen dat het de bedoeling was dat de Stuurgroep de rechthebbende zou worden van de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Het is voorts voldoende aannemelijk dat de Agiel kan worden aangemerkt als rechtsopvolgster van de Stuurgroep.

4.10.6. Met inachtneming van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.

4.11. De slotsom is dat de vordering van de Vereniging "O en A" zoals weergegeven in punt 3.1. onder a zal worden afgewezen.

Vordering zoals weergegeven in punt 3.1. onder b

4.12. De vordering zoals weergegeven in punt 3.1. onder b strekt ertoe dat het Agiel c.s. wordt verboden om vanaf 1 januari 2010 een tijdschrift uit te geven waarmee op enige wijze, in woord of beeld, de indruk wordt gewekt dat het betreffende tijdschrift een voortzetting is van het tot en met december 2009 uitgegeven "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" of dat het betreffende tijdschrift het officiële orgaan is van de Vereniging "O en A" dan wel met toestemming van de Vereniging "O en A" door Agiel c.s. wordt uitgegeven.

4.13. De Vereniging "O en A" baseert deze vordering op een dreigende onrechtmatige daad van Agiel c.s.

4.14. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat Agiel c.s. zich schuldig zal maken aan de door de Vereniging "O en A" gestelde onrechtmatige daad. Agiel c.s. heeft dit betwist en heeft bovendien tijdens de mondelinge behandeling toegezegd dat zij in het colofon van haar uitgave niet zal vermelden dat het tijdschrift het officiële huisorgaan is van de Vereniging "O en A" of met toestemming van de Vereniging "O en A" wordt uitgegeven. Feiten en omstandigheden dat Agiel c.s. deze toezegging niet zal nakomen zijn gesteld noch gebleken. De vordering zoals weergegeven in punt 3.1. onder b zal dan ook worden afgewezen.

Proceskosten

4.15. O en A zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Agiel c.s. worden begroot op:

- vast recht	EUR	262,00
- salaris procureur		816,00
Totaal	EUR	1.078,00

5. De beoordeling in reconventie

De vorderingen zoals weergegeven in punt 3.3. onder a en b

5.1. De vordering zoals weergegeven in punt 3.3. onder a en b strekken ertoe dat:
- de Vereniging "O en A" wordt geboden om iedere mededeling aan de abonnees van Agiel die geen lid zijn van de Vereniging "O en A" te staken en gestaakt te houden, dit op straffe van een dwangsom,
- de Vereniging "O en A" wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot op de schade ad EUR 3.000,--.

5.2. Agiel c.s. legt het volgende aan deze vorderingen ten grondslag. De uitgever van de Vereniging "O en A", Garant Uitgeverij, heeft abonnees van Agiel per e-mailbericht benaderd en misleid door te stellen dat zij hun abonnement bij Uitgeverij Garant moeten vernieuwen. Deze mailing heeft tot veel verwarring bij de abonnees van Agiel en tot schade

bij Agiel geleid. Deze schade bedraagt minstens EUR 3.000,-- en wordt dan ook bij wijze van voorschot gevorderd.

5.3. Bovengenoemde vorderingen van Agiel c.s. zullen worden afgewezen, omdat de grondslag daarvoor ontbreekt. Het is namelijk niet gebleken dat de Vereniging "O en A" betrokken is geweest bij het verzenden van de door Agiel c.s. gestelde misleidende e-mail aan abonnees van Agiel. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de Vereniging "O en A" onrechtmatig tegenover Agiel heeft gehandeld.

Proceskosten

5.4. Agiel c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Vereniging "O en A" worden begroot op EUR 816,-- voor salaris advocaat.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

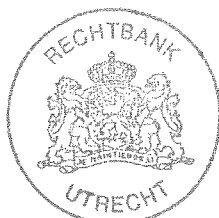
- 6.1. wijst de vorderingen af,
- 6.2. veroordeelt de Vereniging "O en A" in de proceskosten, aan de zijde van Agiel c.s. tot op heden begroot op EUR 1.078,00,
- 6.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

- 6.4. wijst de vorderingen af,
- 6.5. veroordeelt Agiel c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de Vereniging "O en A" tot op heden begroot op EUR 816,00,
- 6.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Slootweg en in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2010.

BvdG



Voor grosse / ~~afschrijven~~
De griffier van de rechtbank