

Rechtbank Den Haag
Zaak-/rolnummer: C-09-551864-HA ZA 18-455
ECLI:NL:RBDHA:2019:7524
Datum: 24 juli 2019

Vonnis van 24 juli 2019

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/551864 / HA ZA 18-455

van

RIBERG HALIFAX B.V., te Zwolle, advocaat: mr. A. Arslan te Zwolle, eiseres,

tegen

de vereniging **BEAUTY TRADE PROFESSIONALS**, te Nieuwkoop, gedaagde,
advocaat: mr. A.A.M. Hoogveld te Maastricht.

Partijen worden aangeduid als Riberg en BTP.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure in de hoofdzaak blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 april 2018 met 26 producties;
- de conclusie van antwoord van 1 augustus 2018 met 51 producties;
- het tussenvonnis van 24 oktober 2018 waarbij een comparitie van partijen is bevolen,
- het proces-verbaal van comparitie van 1 maart 2019, met de daarin genoemde stukken (de brief van BTP van 14 februari 2019 met bijlagen 5 en 6 en de brief van Riberg van 27 februari 2019 met productie 8.

1.2. Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. BTP heeft gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.

1.3. Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. Riberg staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die vakbladen uitgeven. Eén van de vakbladen is Kosmetiek, een vakblad gericht op de cosmeticabranche. Riberg heeft de uitgave Kosmetiek gekocht van de curator in het faillissement van It's Amazing Business Communications (hierna: IABC), die op 18 oktober 2016 failliet is verklaard.

2.2. BTP is een belangenvereniging gericht op de schoonheidsbranche. Zij is rechtsoptvolgster onder algemene titel van BT&EA, die hierna ook als BTP wordt aangeduid. De activiteiten van BTP bestaan voornamelijk uit het organiseren van congressen ten behoeve van de schoonheidsbranche.

2.3. Op 13 september 2001 heeft de toenmalig voorzitter van BTP samen met de Jaarbeurs de Stichting Beauty Award opgericht, die blijkens haar statuten tot doel had:

“Het periodiek organiseren van een wedstrijd, waarbij een prijs wordt toegekend, uit te reiken ter gelegenheid van de beurs Beauty salon, aan de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die zich verdienstelijk heeft (hebben) gemaakt in de bedrijfstak schoonheidsspecialisten.”

2.4. Op 6 oktober 2007 heeft BTP de domeinnaam beautyaward.nl geregistreerd bij S.I.D.N. (Stichting Internet Domeinen Nederland).

2.5. In de zomer van 2008 zijn IABC en BTP in gesprek geraakt over samenwerking, met als doel het nastreven van een verdere professionalisering van de schoonheidsbranche. Zij hebben in augustus 2008 een vertrouwelijk voorstel voor samenwerking opgesteld.

2.6. Op 13 november 2008 heeft BTP de domeinnaam beauty-award.nl geregistreerd bij S.I.D.N.

2.7. Op 30 september 2009 hebben BTP en IABC een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin zij exclusieve samenwerking overeenkwamen voor de duur van drie jaar, ingaande op 1 februari 2009 (hierna: de eerste samenwerkingsovereenkomst). De samenwerking bestond uit het gezamenlijk organiseren en exploiteren van de Beauty Award, die in artikel 1 lid 1 van de eerste samenwerkingsovereenkomst is omschreven als een *ationale verkiezing ‘schoonheidsspecialist van het jaar’*. De eerste samenwerkingsovereenkomst ziet op de Beauty Award edities 2010, 2011 en 2012 en houdt onder meer in dat IABC en BTP gelijkwaardige partners zijn en gezamenlijk zorg dragen voor de organisatie, de uitreiking, jurering en uitvoering van de Beauty Award en dat IABC in overleg met BTP de Beauty Award zal promoten in Kosmetiek. BTP droeg € 35.000 per jaar bij en IABC € 10.000 per jaar en daarnaast personeelsinzet en advertentiepagina's in het blad Kosmetiek ter waarde van € 29.000. Winst of verlies werd gelijkelijk verdeeld.

2.8. Artikel 1 lid 3 en 4 van de eerste samenwerkingsovereenkomst bepalen:

“3. Het beeldmerk en de naam Beauty Award zullen worden gedeponereerd bij het merkenregister. De intellectuele eigendomsrechten op de Beauty Award zijn op gelijkwaardige basis eigendom van beide partijen.

4. De titel Kosmetiek blijft eigendom van (IABC), uitgever van het vakmagazine Kosmetiek.”

2.9. Artikel 4 lid 5 van de eerste samenwerkingsovereenkomst bepaalt – voor zover hier van belang: *“Elke partij heeft het recht om deze overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang schriftelijk*

op te zeggen, indien: (...)

De eigendomsverhoudingen van de wederpartij in die mate veranderen dat dit voor de andere partij niet acceptabel is. De eigendomsrechten zijn echter niet overdraagbaar mits beide partijen akkoord zijn.”

2.10. Gedurende hun samenwerking hebben partijen het volgende logo gebruikt (hierna: het BA- logo):



2.11. In februari 2013 hebben IABC en BTP een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de Beauty Award edities 2013, 2014 en 2015 (hierna: de tweede samenwerkingsovereenkomst), die grotendeels gelijklopend is aan de eerste samenwerkingsovereenkomst. Artikel 1 lid 3 is gehandhaafd in de tweede samenwerkingsovereenkomst. Lid 5 van artikel 4 is vernummerd naar lid 4. Verder is de financiële bijdrage van IABC verlaagd, omdat de operationele organisatie en de inzet van medewerkers voor de organisatie bijna geheel bij haar kwam te liggen.

2.12. Op 16 juli 2015 hebben IABC en BTP afspraken over een 'vernieuwd partnership' vastgelegd (hierna: 'de derde samenwerkingsovereenkomst'). De aanleiding daarvoor was gelegen in het besluit van de algemene ledenvergadering van BTP om minder budget (te weten € 25.000 in plaats van € 35.000) beschikbaar te stellen voor de editie 2016 van de Beauty Award. De door IABC en BTP voor akkoord getekende brief van 16 juli 2015 vermeldt voor – voor zover hier van belang:

“BTP en KOSMETIEK zijn vanaf de start 50/50 partners geweest om met de Beauty Award de schoonheidsbranche te stimuleren en te upgraden en hierdoor profilering en promotie van de schoonheidsspecialist bij de consument. De eigendomsrechten blijven voor de editie 2016 gehandhaafd zoals in eerdere contracten is beschreven en daarom zijn in 2016 BTP en (IABC) gelijkwaardige partners mbt de visievorming van het evenement binnen de gestelde doelstellingen zoals boven vermeld.

In november 2015 zal er een strategisch overleg plaatsvinden tussen de partners om te kijken of er ook na de editie 2016 een samenwerking/partnership kan bestaan. (...)

De afspraken houden – voor zover hier van belang – in:

“1. Het beeldmerk en de naam Beauty Award in combinatie met BTP en KOSMETIEK blijft bestaan. Hierdoor blijft er voor 2016 een link met BTP.”

2.13. Op 18 oktober 2016 is IABC failliet verklaard.

2.14. Ten tijde van de faillietverklaring hadden IABC en BTP de voorbereiding van de Beauty Award 2017 ter hand genomen, hoewel de algemene ledenvergadering van BTP nog geen besluit had genomen over de eventuele bijdrage van BTP aan de Beauty Award 2017. In augustus/september 2016 was gestart met het werven en inschrijven van deelnemers. Op 20 oktober 2016 vond een bijeenkomst plaats over de jurering.

2.15. Op 26 oktober 2016 heeft BTP contact gezocht met de curator met een e-mailbericht waarin onder meer staat:

“Het bestuur van (BTP) is ter ore gekomen dat (IABC) (...), die onder meer het vakblad Kosmetiek uitgeeft, op 19 oktober 2016 failliet is verklaard, met benoeming van u als curator.

Met (IABC) heeft BTP een jarenlange samenwerking op het gebied van de organisatie van de Beauty Award.

Wij hechten er waarde aan u te melden dat BTP een groot belang heeft bij de continuering van de organisatie van de Beauty Award (...)

Graag komen wij met u in gesprek om de continuering van dit event (...) te bespreken.

Voor alle duidelijkheid sluit ik de overeenkomst bij die door partijen getekend is.”

2.16. Eveneens op 26 oktober 2016 heeft de curator aan BTP laten weten met verschillende partijen in bespreking te zijn en dat hij BTP snel iets zou laten weten.

2.17. Op 17 november 2016 heeft Riberg de activa en de activiteiten van IABC gekocht en geleverd gekregen van de curator.

2.18. Op 18 november 2016 heeft BTP aan de curator geschreven – voor zover hier van belang:

“Ten gevolge van het faillissement is de grondslag aan de samenwerkingsovereenkomst van 5 februari 2013 komen te ontvallen. De gefailleerde kan immers niet meer aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voldoen.

Namens BTP zeg ik daarom, voor zover vereist, hierbij de samenwerkingsovereenkomst van 5 februari 2013 met onmiddellijke ingang op.”

2.19. Op 18 november 2016 heeft [A], een van de bestuurders van BTP, inschrijving aangevraagd van het BA-logo onder nummer 1343219 als beeldmerk bij het Benelux Merkenregister, waar het op 21 november 2016 onder nummer 1005128 is ingeschreven voor de klassen 35 (demonstratie van producten voor commerciële doeleinden) en 41 (organisatie van prijsuitreikingen om prestaties te erkennen; organisatie van prijsuitreikingen (opvoeding, ontspanning en sport); organiseren en houden van bijeenkomsten (opvoeding, ontspanning); organiseren en houden van lezingen). Op 21 november 2016 is deze inschrijving – die hierna ook wordt aangeduid als ‘het BA-merk’ – overgegaan naar BTP.

2.20. Op 18 november 2016 heeft Riberg aan BTP gemaïld:

“Zo-even werd ik gebeld door de curator met de mededeling dat u de overeenkomst voor de organisatie Beauty Award heeft opgezegd. Als nieuwe eigenaar is dat uitermate vervelend. Graag ga ik met u in gesprek hieromtrent en het gedeelde eigendom dat er is, ondanks het faillissement van (IABC).”

2.21. Hierop heeft BTP eerst aan Riberg laten weten niet geïnteresseerd te zijn in samenwerking. In december 2016 hebben BTP en Riberg toch oriënterende gesprekken gevoerd over samenwerking. Daarna hebben zij gesproken over de contouren van een samenwerkingsovereenkomst, geënt op samenwerkingsovereenkomsten tussen BTP en IABC. De begroting was onderwerp van gesprek, waarbij BTP te kennen gaf ‘quitte’ te willen spelen. BTP en Riberg waren het voorts niet eens over de vraag wie rechthebbende was op het BA-merk, de handelsnaam Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl, ten aanzien waarvan BTP stelde dat alleen zij en niet (ook) Riberg rechthebbende was.

2.22. Op 27 januari 2017 heeft BTP een door haar opgestelde concept-samenwerkingsovereenkomst gezonden aan Riberg.

2.23. Op 31 januari 2017 hebben partijen gesproken over deze concept-samenwerkingsovereenkomsten en de door Riberg opgestelde begroting voor de Beauty Award 2017, die voorzag in een negatief resultaat van € 28.000. Die avond heeft Riberg aan BTP schriftelijk commentaar toegezonden op de concept-samenwerkingsovereenkomst en een aangepaste begroting, die voorzag in een negatief resultaat van ongeveer € 35.000.

2.24. Op 2 februari 2017 heeft BTP het volgende bericht aan Riberg gezonden:

“Tijdens de afgelopen maanden hebben wij regelmatig overleg gevoerd. Nadat wij de tijdrovende discussie over de rechten op de naam en het merk Beauty Award achter de rug hadden, leek er voldoende basis te zijn om in onderhandeling te treden over een samenwerkingsovereenkomst.

(...)

Wij moeten helaas vaststellen dat jouw standpunten ten aanzien van de wezenlijke elementen van onze samenwerkingsovereenkomst vrijwel volledig afwijken van de onze en bovendien niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de samenwerking zoals in de afgelopen periode met jou besproken.

(...)

Dit strookt niet met de inhoud van onze gesprekken, waarvan de conceptsamenwerkingsovereenkomst de weerslag is.

Van een samenwerking op deze basis kan wat ons betreft dan ook geen sprake zijn. Daarnaast is het overduidelijk dat op basis van deze begroting het feest letterlijk niet door kan gaan.

Wij zijn verrast en teleurgesteld over de wending die de onderhandelingen over onze samenwerking heeft gekregen, door jouw onverwachte standpunt over de overeenkomst en de negatieve begroting.

(...)

Helaas hebben we al veel tijd en geld gestoken in de gesprekken met jou en de uitwerking van de uitgangspunten van deze overeenkomst. Wij betreuren daarom ten zeerste jouw reactie, die wij niet serieus kunnen nemen in het licht van het voorafgaande traject.

Omdat de tijd begint te dringen – NB over de datum van de Beauty award al is gecommuniceerd – en wij er niets voor voelen om nog langdurig te onderhandelen over de concept samenwerkingsovereenkomst, zal er nu een knoop moeten worden doorgehakt.

Dat betekent dat wij jou een laatste termijn stellen, tot uiterlijk maandag 6 februari a.s. tot 12.00 uur, waarbinnen wij van jou verwachten dat jij:

- 1. een volledig sluitende begroting voor Beauty Award 2017 overlegt.*
- 2. bevestigt dat (Riberg) partij zal zijn bij de samenwerkingsovereenkomst, althans zich samen met*

(IABC) hoofdelijk zal verbinden tot nakoming van alle verplichtingen uit deze overeenkomst;

3. *bevestigt dat jij akkoord gaat met het bepaalde in de conceptovereenkomst d.d. 27 januari 2017:*
4. *Ons opheldering verstrekt over de rol die het vakblad Kosmetiek vervult bij de Beauty Award.*

Als jij niet volledig en tijdig aan het bovenstaande kan of wil voldoen binnen de door ons gestelde

termijn, trekken wij ons terug uit de onderhandelingen over de verdere samenwerking.

Wij zullen dan aan het feit dat er geen samenwerking tussen "Kosmetiek" en BTP tot stand is gekomen, op een correcte en neutrale wijze communiceren en voorts handelen naar bevind van zaken.

Wij wijzen er tot slot uitdrukkelijk op dat dan ieder gebruik van de handels- en domeinnaam Beauty Award en/of het beeldmerk Beauty Award met onmiddellijke ingang gestaakt dient te worden.

Wij vernemen graag tijdig van je"

2.25. Op 6 februari 2017 heeft BTP aan Riberg geschreven dat het voor BTP duidelijk is geworden dat geen overeenstemming kan worden bereikt over een samenwerkingsovereenkomst. BTP heeft daarbij laten weten dat zij het overleg met Riberg beëindigt en de organisatie van de Beauty Award 2017 zelf ter hand neemt. BTP heeft herhaald dat Riberg het gebruik van de handels- en domeinnaam en het beeldmerk van Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl met onmiddellijke ingang dient te staken en gestaakt moet houden.

2.26. Eind februari 2017 heeft Riberg aan BTP laten weten dat zij vond dat partijen overeenstemming hadden bereikt over de essentialia van een samenwerkingsovereenkomst (in ieder geval ten aanzien van de Beauty Award 2017) en sommeerde zij nakoming daarvan. BTP, die betwistte dat overeenstemming was bereikt, heeft Riberg gevraagd de door Riberg verzamelde stemgegevens voor de Beauty Award 2017 te overhandigen.

2.27. Dit geschil heeft geleid tot een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland. Riberg vorderde nakoming van de volgens haar bestaande samenwerkingsovereenkomst, toelating tot de organisatie van de Beauty Award 2017 en veroordeling van BTP tot medewerking aan de vastlegging van de door Riberg gestelde overeenkomst. Subsidiar vorderde Riberg een voorschot op schadevergoeding van € 39.000. In reconventie vorderde BTP afgifte van, toegang tot althans informatie over de door Riberg verzamelde stemgegevens en een verbod gebruik te maken van het BA-merk, de handelsnaam Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl en veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van € 10.000.

2.28. Bij vonnis van 5 april 2017 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland de vorderingen van Riberg afgewezen en BTP veroordeeld tot betaling van

€ 1.000 voor de stemgegevens die Riberg had verzameld en die Riberg op grond van dit vonnis moest afgeven aan BTP. De andere vorderingen van BTP, waaronder het verbod om het BA-merk, de handelsnaam Beauty Award en de domeinnaam beauty-award.nl te gebruiken, zijn afgewezen.

2.29. BTP heeft de organisatie van de Beauty Award editie 2017 afgerond. Deze heeft op 10 april 2017 plaatsgehad.

2.30. Op 22 juni 2017 hebben Riberg en de curator een aanvullende overeenkomst gesloten met betrekking tot “het woord- en beeldmerk die zijn genoemd in het overzicht dat als **bijlage 1** aan deze overeenkomst is gehecht”. In de considerans staat – voor zover hier van belang:

“3. (IABC), (die) mede-eigendom heeft van het woord- en beeldmerk ‘Beauty Award’, welk mede- eigendom in het kader van de sub 2 vermelde overeenkomst [de onder 2.17 bedoelde overeenkomst, toevoeging rechtbank] niet aan Koper is verkocht en overgedragen.

4. Koper te kennen heeft gegeven toch over het aandeel in de eigendom van het woord- en beeldmerk te beschikken, alhoewel Koper zich realiseert dat de andere gerechtigde, (BTP) geen prijs (meer) lijkt te stellen op een vorm van samenwerking met Koper.

5. Verkoper bereid is het aandeel in het woord- en beeldmerk te verkopen en over te dragen maar geen enkele garantie verstrekt zowel ten aanzien van de vraag of het mede-eigendom is over te drager als anderszins. Koper wenst desalniettemin graag de bewuste activa van (IABC) te kopen en in eigendom te aanvaarden;”

Bijlage 1 bij deze overeenkomst vermeldt:

“Het Benelux-merk woord - en beeldmerk 'Beauty Award' ingeschreven op 21 november 2016 onder inschrijvingsnummer 1005128 voor de waren en/of diensten in de klassen 'KI 35 Demonstratie van producten voor commerciële doeleinden' en 'KI 41 Organisatie van prijsuitreikingen om prestaties te erkennen; organisatie van prijsuitreikingen (opvoeding, ontspanning en sport); organiseren en houden van bijeenkomsten (opvoeding en ontspanning; organiseren en houden van lezingen.”

2.31. BTP heeft samen met Business Content Media B.V. (BCM) de Beauty Award 2018 georganiseerd, die op 22 april 2018 plaatsvond.

3 Het geschil

3.1. Riberg vordert bij zoveel mogelijk uitvoerbaar verklaard vonnis

I. voor recht te verklaren dat Riberg mederechthebbende is van de IE-rechten van de Beauty Award;

II. de inschrijving in het Benelux Merkenregister van het BA-merk nietig te verklaren;

III. BTP te veroordelen om aan Riberg te betalen € 38.321,08, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 2 februari 2017;

IV. BTP te veroordelen tot vergoeding van de door Riberg geleden schade als gevolg van de uitsluiting van de organisatie van de Beauty Award 2017, nader op te maken bij staat;

V. de verdeling van de gemeenschap ter zake van de IE-rechten van de Beauty Award te gelasten, met toedeling van de IE-rechten van de Beauty Award aan Riberg, onder vergoeding van de door een deskundige vast te stellen waarde van het aandeel van BTP in de gemeenschap ter zake van de IE-rechten van de Beauty Award;

VI. BTP te veroordelen in de proceskosten en de nakosten.

3.2. Riberg stelt daartoe het volgende:

- i. De IE-rechten van de Beauty Award – waarmee Riberg doelt op het BA-merk, het BA-logo, de handelsnaam Beauty Award en (alleen) de onder 2.6 bedoelde domeinnaam – vielen in een gemeenschap waarvan Riberg nu deelgerechtigde is. Riberg vordert verdeling van deze gemeenschap, met toedeling van de IE-rechten aan Riberg.
- ii. Het BA-merk is nietig vanwege een te kwader trouw gedane aanvraag tot inschrijving daarvan in de zin van artikel 2.28 lid 3 sub b jo artikel 2.4 sub f BVIE¹;

BTP had de onderhandelingen niet mogen afbreken zonder vergoeding van de door Riberg gemaakte kosten en afdracht van Ribergs aandeel in de nettowinst.

3.3. BTP betwist de vorderingen.

3.4. Voor zover van belang wordt hierna ingegaan op de standpunten van partijen.

4 De beoordeling *Bevoegdheid*

4.1. De rechtbank moet ambtshalve bezien of zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zien op het BA-merk. Nu BTP is gevestigd in het arrondissement Den Haag, volgt uit artikel 4.6 lid 1 BVIE dat dit het geval is.

Vordering I en V

4.2. Aan de vorderingen I en V ligt de stelling ten grondslag dat ‘de IE-rechten’ – waarmee Riberg doelt op het BA-merk, het BA-logo, de handelsnaam Beauty Award (hierna: de handelsnaam) en (alleen) de onder 2.6 bedoelde domeinnaam beauty-award.nl (hierna: de domeinnaam) – deel uitmaken van een eenvoudige gemeenschap tussen IABC en BTP en dat het aandeel in deze gemeenschap behoort tot de activa van IABC die Riberg van de curator heeft gekocht. BTP betwist dat dit het geval is.

4.3. Vordering I en V kunnen alleen worden toegewezen als ten aanzien van het BA merk, het BA- logo, de handelsnaam en de domeinnaam is voldaan aan de cumulatieve vereisten dat (a) het voor overdracht vatbare vermogensbestanddelen zijn, (b) ten aanzien daarvan een eenvoudige gemeenschap bestond tussen IABC en BTP, (c) het aandeel daarin viel in de failliete boedel van IABC en (d) is overgedragen in het kader van de doorstart die met de verkoop van de activa en de activa door de curator is gerealiseerd. De rechtbank zal dit nu bezien.

Het BA-merk

4.4. Reeds omdat het BA-merk – als dat al geldig is – eerst na faillietverklaring van IABC is geregistreerd, kan het geen deel uitmaken van enige tussen IABC en BTP bestaande gemeenschap. Als het BA-merk al geldig is, is dus niet voldaan aan de onder 4.3 bedoelde eis (b).

Het BA-logo

4.5. Anders dan een geregistreerd merk, is het niet-geregistreerde BA-logo geen voor overdracht vatbaar vermogensrecht. Het is een feitelijk door IABC en BTP in het kader van hun samenwerking gebruikt logo, waarover zij afspraken hadden gemaakt in artikel 1 lid 3 van de samenwerkingsovereenkomsten. Voor het BA-logo is dus niet voldaan aan de onder 4.3 bedoelde eis (a).

4.6. Het betoog van Riberg dat IABC ten aanzien van het BA-logo aan artikel 1 lid 3 van de opeenvolgende samenwerkingsovereenkomsten een vorderingsrecht ontleende dat in

de failliete boedel viel en is overgegaan op Riberg, gaat niet op. Ten tijde van het faillissement werkten IABC en BTP feitelijk samen aan de voorbereiding van de Beauty Award, hoewel de derde samenwerkingsovereenkomst, die alleen zag op de Beauty Award 2016, was geëxpireerd en de algemene ledenvergadering van BTP nog geen besluit had genomen over een eventuele financiële bijdrage aan de Beauty Award 2017. Bij gebreke van andersluidende afspraken – die zijn gesteld noch gebleken – moet het ervoor worden gehouden dat artikel 1 lid 3 van de samenwerkingsovereenkomsten onverkort van toepassing was op deze voortgezette samenwerking. IABC en BTP hadden geen afspraak over beëindiging van de afspraken over samenwerking in het geval één van hen failliet zou gaan. Daarmee gold het uitgangspunt van de Fw² dat het (voort)bestaan van een overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten. Dit kan Riberg echter niet baten, aangezien de in artikel 1 lid 3 van de samenwerkingsovereenkomsten neergelegde intentie om samen het BA-logo als merk te registreren, (alleen) de afspraak inhoudt om dat samen te doen, met als consequentie dat IABC en BTP in hun onderlinge verhouding niet gerechtigd waren eigenmachtig, zonder toestemming van de ander, registratie in eigen naam van het BA-logo als merk aan te vragen. Verder kan de in dit artikel neergelegde afspraak over gelijke 'eigendom' van het BA-logo, ten aanzien van dit niet-geregistreerde logo, niet meer inhouden dan dat IABC en BTP het BA-logo in het kader van hun samenwerking gebruiken bij de organisatie van de Beauty Award. Uit artikel 1 lid 3 van de samenwerkingsovereenkomsten vloeide dus ten aanzien van het BA-logo geen vorderingsrecht voort voor IABC.

De handelsnaam

4.7. Naar partijen met juistheid tot uitgangspunt nemen, geldt de samenwerking tussen IABC en BTP bij het organiseren van de Beauty Award, waarbij zij samen in het handelsverkeer naar buiten traden onder deze naam, als het drijven van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw.³ In navolging van partijen neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat dit een geldige handelsnaam is, ook al is het een zeer beschrijvende naam. Uit de bepaling in artikel 2 Hnw dat een handelsnaam vatbaar is voor erfopvolging en overdracht, volgt dat een handelsnaam een voor overdracht vatbaar vermogensrecht is. In geval van faillissement valt een handelsnaam in de failliete boedel.

4.8. BTP voert aan dat de handelsnaam aan haar toebehoort, omdat zij de naam Beauty Award heeft bedacht en heeft gebruikt voordat zij met IABC ging samenwerken. Dit betoog gaat niet op. Een handelsnaam in de zin van de Hnw ontstaat als een onderneming onder deze naam wordt gedreven. Wie de naam heeft bedacht is daarvoor niet relevant. De onder 2.3 bedoelde oprichting van een stichting en de onder 2.4 en 2.6 bedoelde registratie van domeinnamen, zijn – op zichzelf, zonder andere activiteiten die zijn gesteld noch gebleken – geen commerciële activiteiten waarmee BTP in het handelsverkeer onder de naam Beauty Award naar buiten is getreden. Dit gebruik van de naam Beauty Award door BTP vóór de samenwerking met IABC geldt dus niet als gebruik van de naam als handelsnaam in de zin van de Hnw. Ook overigens is gesteld noch gebleken dat BTP vóór de samenwerking met IABC een onderneming dreef onder de naam Beauty Award. Die naam is pas een handelsnaam in de zin van de Hnw geworden toen IABC en BTP bij het organiseren van de Beauty Award samen onder die naam in het handelsverkeer naar buiten traden.

4.9. Nu de handelsnaam Beauty Award een voor overdracht vatbaar vermogensrecht is, dat werd gebruikt voor het door IABC en BTP samen drijven van een onderneming, is ten aanzien van de handelsnaam een eenvoudige gemeenschap ontstaan tussen IABC en BTP.

Overeenkomstig het in artikel 3:166 lid 2 BW neergelegde uitgangspunt en gezien de in de samenwerkingsovereenkomsten vastgelegde gelijkwaardigheid tussen IABC en BTP,

hadden IABC en BTP ieder een gelijk aandeel in deze eenvoudige gemeenschap. Het aandeel van IABC in de handelsnaam viel in de failliete boedel.

4.10. BTP heeft geen toestemming gegeven voor verkoop van het aandeel van IABC in de handelsnaam aan Riberg. BTP voert aan dat de curator haar toestemming nodig had om het aandeel van IABC te kunnen verkopen. Dit standpunt van BTP impliceert dat een geldige titel voor overdracht van het aandeel van IABC in de handelsnaam ontbrak.

4.11. BTP wijst op artikel 3:170 BW. Deze bepaling ziet op het beheer van een gemeenschappelijk goed, niet op de beschikking over een aandeel in een gemeenschappelijk goed. Het daarop toepasselijke artikel 3:175 BW bepaalt dat ieder van de deelgenoten over zijn aandeel in een gemeenschappelijk goed kan beschikken, tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit artikel 4 lid 4 van de opvolgende samenwerkingsovereenkomsten dat het aandeel van IABC in de handelsnaam alleen met toestemming van BTP kon worden overgedragen. Daarmee vloeit uit de rechtsverhouding tussen IABC en BTP voort dat het aandeel van IABC in de handelsnaam alleen met toestemming van BTP kon worden overgedragen. Partijen nemen tot uitgangspunt dat artikel 4 lid 4 van de opvolgende samenwerkingsovereenkomsten ten tijde van het faillissement tussen IABC en BTP onverkort van kracht was. Nu IABC en BTP geen afspraak hadden over beëindiging van de afspraken over samenwerking in het geval één van hen failliet zou gaan, gold het uitgangspunt van de Fw dat het (voort)bestaan van een overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten (zie ook 4.6). Daarmee gold het toestemmingsvereiste van artikel 4 lid 4 van de opeenvolgende samenwerkingsovereenkomsten ook na het faillissement van IABC. Nu niet daaraan is voldaan, ontbreekt een geldige titel voor overdracht van het aandeel van IABC in de handelsnaam. De onder 4.3 bedoelde eis (d) is dus niet vervuld voor de handelsnaam.

De domeinnaam

4.12. De domeinnaam is geen absoluut vermogensrecht. Met de registratie heeft BTP een uit overeenkomst met S.I.D.N. voortvloeiend recht op gebruik van de domeinnaam verkregen. Dat is een contractuele aanspraak van BTP jegens S.I.D.N. De domeinnaam voldoet niet aan de onder 4.3 bedoelde eis (a).

Slotsom vorderingen I en V

4.13. De vorderingen I en V moeten worden afgewezen omdat in geen enkel geval is voldaan aan de onder 4.3 bedoelde eisen (a) tot en met (d).

Vordering II

4.14. Riberg vordert onder II nietigverklaring van het BA-merk vanwege een te kwader trouw gedane aanvraag tot inschrijving daarvan (artikel 2.2bis lid 2 BVIE). BTP verweert zich primair met een beroep op haar eigen voor-voorgebruik van het merk en voert subsidiair aan dat hoogstens sprake was van een gedeeld, niet overdraagbaar voorgebruik tussen IABC en BTP, waarop Riberg zich niet kan beroepen omdat dit voorgebruik geen voor overdracht vatbaar vermogensrecht is dat de curator kon verkopen en leveren aan Riberg.

4.15. De aanvraag van het BA-merk is gedaan door [A] , die het BA-merk kort daarna heeft overgedragen aan BTP. Partijen maken in hun discussie over de door Riberg gestelde kwade trouw geen onderscheid tussen de gedragingen en de wetenschap van [A] en BTP. De rechtbank zal daarom hierna alleen spreken van BTP.

4.16. De door Riberg gestelde kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis lid 2 BVIE is een geharmoniseerd begrip, dat moet worden uitgelegd conform de jurisprudentie van het HvJEU over (thans) artikel 51 lid 1 onder b UMVo.⁴ De twee, inmiddels uit het BVIE geschrapte, maar ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van het BA-logo als merk nog wel geldende voorbeelden van kwade trouw moeten daarom richtlijnconform worden uitgelegd met inachtneming van deze jurisprudentie. Daaruit volgt dat de rechter bij de beoordeling of sprake is van een te kwader trouw gedane aanvraag tot merkinschrijving rekening dient te houden met alle relevante factoren

die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten,

en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.⁵

4.17. De door BTP in haar verweer tot uitgangspunt genomen toets wie het BA-logo als eerste heeft gebruikt, is derhalve niet (langer) de juiste maatstaf, maar slechts één van de mee te wegen aspecten. Nu de volgorde van de werven van BTP niet past in het toepasselijk toetsingskader, acht de rechtbank zich niet daaraan gebonden. Zij zal eerst het in het toepasselijk toetsingskader meest verstrekkende subsidiaire verweer van BTP bespreken.

4.18. Het subsidiaire verweer van BTP veronderstelt dat Riberg zich alleen op gebruik door IABC van het BA-logo kan beroepen als dat een voor overdracht vatbaar vermogensbestanddeel is dat zij geleverd heeft gekregen van de curator. Dit verweer gaat niet op, omdat het onder het geharmoniseerde BVIE bij de beoordeling van de kwade trouw niet (langer) aan op het eerste gebruik van het merk, maar op de wetenschap en het oogmerk van de aanvrager, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Overigens deed het voorheen evenmin ter zake of het voorgebruik al dan niet een voor overdracht vatbaar vermogensbestanddeel is, aangezien het toen erop aankwam of de oorspronkelijke gebruiker het gebruik gestaakt had en instemde met voortzetting van het gebruik op dezelfde voet door een derde, die zich in dat geval met een beroep op het gebruik van de oorspronkelijke gebruiker de nietigheid van de registratieaanvraag kon inroepen.⁶

4.19. Toen IABC failliet ging gebruikten IABC en BTP het BA-logo samen in het kader van hun samenwerking. Gezien het, ook na het faillissement van IABC nog altijd geldende artikel 1 lid 3 van de opvolgende samenwerkingsovereenkomsten, stond het BTP niet vrij eigenmachtig, zonder toestemming van IABC, het BA-logo in haar eigen naam als merk te deponeren (zie onder 4.6). BTP wist of moet dit in ieder geval hebben geweten. Desalniettemin heeft BTP op 18 november 2016 naar eigen zeggen "*het roer overgenomen*". Zij heeft toen de samenwerkingsovereenkomst opgezegd – terwijl het door BTP in dat verband ingeroepen faillissement van IABC daarvoor geen grondslag bood – en is zelf voortgegaan met de organisatie van de Beauty Award en registratie van het BA-logo als merk aangevraagd. De aanvraag diende daarmee geen ander doel dan het zeker stellen dat BTP – en niet een eventuele derde met wie de curator in gesprek was – alleen rechthebbende van het BA-merk was, in een situatie dat het BTP nog altijd niet vrijstond eigenmachtig het BA-logo op haar eigen naam als merk te laten registreren.

De conclusie is daarmee dat de aanvraag te kwader trouw is gedaan. Wat BTP aanvoert over haar voor- voorgebruik van het BA-logo doet daar niet aan af. Nog daargelaten dat het eerste gebruik niet (langer) doorslaggevend is bij de beoordeling van de kwader trouw, is het BA-logo nooit gebruikt door BTP (of IABC) vóórdat zij gingen samenwerken en is evenmin sprake van enig relevant gebruik in het handelsverkeer door BTP van de naam Beauty Award vóórdat zij met IABC ging samenwerken (zie onder 4.8).

4.20. De slotsom luidt dat vordering II dient te worden toegewezen. *Vordering III en IV*

4.21. Deze vorderingen zijn gestoeld op de stelling dat BTP de onderhandelingen in de gegeven omstandigheden niet mocht staken, zonder vergoeding van schade en kosten aan Riberg. Als maatstaf voor beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen geldt dat ieder van de onderhandelende partijen – die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen – vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval de onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een langere tijd worden voortgezet, voor het vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen. Hier geldt een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf.⁷

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank kon Riberg aan de omstandigheid dat BTP, na een eerste afwijzing, toch met Riberg in onderhandeling was getreden, het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat BTP met haar wilde samenwerken en een overeenkomst daarover wilde sluiten. Dat gerechtvaardigd vertrouwen werd verder gevoed door de bereikte overeenstemming over de contouren en het vervolgens opstellen van een concept-overeenkomst. Aan de feitelijke samenwerking bij de voorbereiding van de Beauty Award 2017, die ongeveer zes weken na het afbreken van de onderhandelingen zou gaan plaatsvinden, kon Riberg eveneens het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat BTP met haar wilde samenwerken en daarover een overeenkomst wilde sluiten. Hoewel partijen nog geen overeenstemming hadden over de begroting, kan onder deze omstandigheden niet worden volgehouden dat Riberg de werkzaamheden geheel voor eigen rekening en risico verrichtte, zoals BTP betoogt. Uit de door Riberg overgelegde e-mailberichten volgt dat Riberg namelijk in nauw overleg met BTP opereerde en dat BTP kennelijk instemde met de door Riberg verrichtte werkzaamheden.

4.23. Gezien dit, mede door BPT gewekt, gerechtvaardigd vertrouwen bij Riberg dat BTP met haar wilde samenwerken en daarover een overeenkomst wilde sluiten en het stadium waarin de onderhandelingen verkeerden, waarbij partijen al samenwerkten toen BTP de onderhandelingen afbrak, stond het BTP niet vrij de onderhandelingen af te breken zonder de door Riberg gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen. De mate waarin Riberg had mogen vertrouwen op het tot stand komen van een overeenkomst, rechtvaardigt dat BTP de kosten vergoedt die Riberg heeft gemaakt voor de organisatie van de Beauty Award 2017.

4.24. Riberg vordert deze kosten onder IV. Riberg heeft deze vordering – tegenover de gemotiveerde betwisting van BTP – onvoldoende toegelicht en gesubstantieerd voor zover zij vergoeding vordert van kosten die aan andere entiteiten zijn gefactureerd, algemene telefoonkosten en allerhande aankopen die volgen uit de door haar

overgelegde bonnetjes. Evenmin kan Riberg – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – aanspraak maken op vergoeding van gestelde advertentiekosten voor zover deze hoger zijn dan het volgens BTP gebruikelijke commerciële tarief dat voorheen werd gehanteerd. Dit een en ander betekent dat Riberg aanspraak kan maken op vergoeding van de aan haar gerichte facturen van in totaal € 10.126,49 (€ 9.047,99, € 484 en € 544,50) en van € 6.780 aan advertentiekosten naar het volgens BTP gebruikelijke tarief van € 1.895 per aflevering. In totaal wordt vordering IV toegewezen tot een bedrag van € 17.806,49, te vermeerderen met de niet weersproken rente.

4.25. De rechtbank volgt Riberg niet in haar betoog dat de onderhandelingen in een zodanig stadium waren beland dat het afbreken daarvan in strijd was met de goede trouw en het BTP niet meer vrijstond de onderhandelingen af te breken. Dit betoog stuit af op het gegeven dat partijen ten tijde van het afbreken van de onderhandelingen van inzicht verschilden over een van de essentialia van de samenwerkingsovereenkomst waarover zij spraken, te weten de begroting. Dit verschil van inzicht, waarbij BTP een sluitende begroting wilde en Riberg kennelijk bereid was genoegen te nemen met een negatief resultaat, was kort voor het afbreken van de onderhandelingen gegroeid met de laatste begroting van Riberg met een groter negatief resultaat

dan die daarvoor. Er is daarmee geen grond voor toewijzing van vordering III, die ziet op het positief contractbelang, waarop Riberg alleen aanspraak kan maken als het BTP niet meer vrijstond de onderhandelingen af te breken.

Slotsom en proceskosten

4.26. De slotsom luidt dat vordering II wordt toegewezen en vordering IV tot een bedrag van € 17.806,49, vermeerderd met de rente zoals gevorderd. Voor het overige moeten de vorderingen van Riberg worden afgewezen.

4.27. Nu partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1. verklaart nietig het Beneluxbeeldmerk Beauty Award met inschrijvingsnummer 1005128 en spreekt uit de doorhaling daarvan;

5.2. veroordeelt BTP tot betaling aan Riberg van € 17.806,49, te vermeerderen met wettelijke rente over dit bedrag vanaf 2 februari 2017;

5.3. compenseert de proceskosten in de zin dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;
5.4. verklaart de onder 5.1 en 5.2 bedoelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2019.