

## In naam van de Koning

# vonnis

---

### RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/625255 / HA ZA 17-270  
(oorspronkelijk zaaknummer / rolnummer: C/13/569166 / HA ZA 14-717)

### Vonnis van 28 juni 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**EARTH CONCEPTS B.V.**,  
gevestigd te 's-Gravenhage,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. W.J.A. Lansing te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**UPSTREAM ADVERTISING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. J.P.M.M. Heijkant te Dongen.

Partijen zullen hierna Earth Concepts en Upstream Advertising worden genoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 juli 2014, met producties,
- de conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in (voorwaardelijke) reconventie, met producties,
- het tussenvonnis van 22 oktober 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
- de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie, met producties,
- de rolbeslissing van 26 januari 2015, waarbij de procedure vanwege het faillissement van Upstream Advertising is geschorst en de zaak naar de parkeerrol is verwezen,
- de rolbeslissing van 7 oktober 2015, waarbij de zaak ambtshalve is geroyeerd,
- het rolbericht van Earth Concepts van 9 maart 2017, waarbij de rechtbank is verzocht om de procedure weer op de rol te plaatsen,
- de brief van 10 maart 2017, waarbij de rechtbank aan partijen heeft meegedeeld dat de zaak met een nieuw rolnummer op de rol is geplaatst,

- 
- de brief van de curator in het faillissement van Upstream Advertising van 14 maart 2017, met productie,
  - de brief van Earth Concepts van 15 maart 2017,
  - de brieven van 20 maart 2017, waarbij de rechtbank aan partijen heeft meegedeeld dat voor zover de vordering van Earth Concepts geen betrekking heeft op de voldoening van een schuld van de boedel het geding wordt hervat en dat indien de curator de procedure niet overneemt de zaak voor vonnis wordt verwezen,
  - de brief van Earth Water International Ltd. en Earth Group Holdings Ltd. van 30 maart 2017, waarin is verzocht om in het geding te mogen tussenkomen,
  - de brief van Earth Concepts van 4 april 2017,
  - het rolbericht van 4 april 2017, waarbij de curator in het faillissement van Upstream Advertising heeft meegedeeld de procedure niet te zullen overnemen,
  - de rolbeslissing van 5 april 2017, waarbij de door Earth Water International Ltd. en Earth Group Holdings Ltd. verzochte tussenkomst niet is toegestaan.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Upstream Advertising is een reclamebureau. X (hierna: X) is de indirect bestuurder van Upstream Advertising. Y (hierna: Y) is vanaf 2005 enige tijd werkzaam geweest bij Upstream Advertising, eerst als freelance medewerker en uiteindelijk als managing partner.

2.2. Earth Water International Ltd (hierna: EWI), gevestigd te Canada, is een non-profit organisatie die op ideële gronden flessen water, koffie en thee verkoopt. Sinds 2004 gebruikt EWI de naam 'Earth Water' als handelsnaam voor haar onderneming en als merk voor door haar verkocht drinkwater. EWI is houdster van het Canadese merkrecht op het woord- en beeldmerk 'Earth Water'. Oprichter en bestuurder van EWI is de heer Kori Chilibeck.

2.3. Upstream Advertising heeft een op 5 april 2007 gedateerde overeenkomst, gesloten tussen Upstream Advertising en Earth Water Europe B.V. overgelegd. De overeenkomst is namens Earth Water Europe B.V. door Z (hierna: Z) en Y getekend en namens Upstream Advertising door X. In deze overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van Intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Upstream Advertising daartoe bevoegd.

2.4. Op 1 mei 2007 heeft EWI de vennootschap Earth Water Europe B.V. (hierna: EWE) opgericht voor de exploitatie van haar onderneming in Europa. Y was per 1 juli 2007 directeur van EWE en ook Z was werkzaam voor EWE.

2.5. Upstream Advertising heeft tevens een op 12 november 2007 gedateerde overeenkomst, gesloten tussen Upstream Advertising en EWE, overgelegd, waarin het volgende, voor zover hier van belang, is bepaald:

Upstream is houder van het Benelux en Gemeenschaps beeld en woord merk Earth Water, gedeponeerd als Benelux woordmerk op 3 juni 2008, onder nummer 0846223 voor waren en/ of diensten in de klass(n) 32, 35,36 (hierna: het Merk);


Upstream ontwikkelt ten behoeve van EWE huisstijl, reclamematerialen, website, logo en verpakkingen (hierna het Product)

(...)

**Art. 1.**

1. Upstream verleent hierbij aan EWE het recht om het Merk binnen Europa (...) te gebruiken, (...).

2.6. Op 3 juni 2008 heeft Upstream Advertising bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) het woordmerk 'Earth Water' gedeponeerd, voor waren in de klassen 32 (bier en - samengevat - mineraalwater en frisdrank), klasse 35 (reclame en promotie) en klasse 36 (fondsenwerving). Dit woordmerk heeft het inschrijvingsnummer 0846223 en het depotnummer 1160571.

2.7. Op 3 augustus 2009 heeft Upstream Advertising bij het BBIE ook het beeldmerk  voor waren in de klassen 32, 35 en 36 gedeponeerd. Dit beeldmerk heeft het inschrijvingsnummer 0867238 en het depotnummer 1186142.

2.8. Op 1 juli 2010 is Earth Concepts opgericht. Earth Concepts houdt zich onder meer bezig met de productie van mineraalwater en overig gebotteld water.

2.9. Earth Concepts heeft een licentieovereenkomst met als datum van ondertekening 1 november 2010 overgelegd, waarbij Upstream Advertising aan Earth Concepts een licentie verleent voor het gebruik van het hiervoor onder 2.6 en 2.7 vermelde beeld- en woordmerk 'Earth Water' (hierna: de Benelux-merken Earth Water). Deze licentieovereenkomst is namens Earth Concepts door **Z** ondertekend en vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

4.1. Het is Upstream niet toegestaan het Merk en product over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EARTH Concepts.

4.2. EARTH Concepts is vanaf de aanvang van deze overeenkomst gerechtigd om op eerste verzoek overdracht van de inschrijving en eigendom van het merk en product te vorderen van Upstream tegen een nader overeen te komen vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-.

4.3. Indien EARTH Concepts niet overgaat tot het in artikel 4.2. beschreven verzoek tot eigendomsoverdracht van het Merk en Product zal deze eigendomsoverdracht in ieder geval van rechtswege plaatsvinden vanaf 1 November 2013 tegen betaling van een vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-.

---

4.4. Upstream zal na het verzoek van EARTH Concepts tot overdracht van het Merk danwel na ommekomst van de termijn in artikel 4.3. zonder voorbehoud alle medewerking verlenen aan de overdracht van het Merk en Product aan EARTH Concepts.

2.10. Earth Concepts heeft tevens een op 1 november 2010 ondertekende samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen Upstream Advertising en Earth Concepts, overgelegd. Deze overeenkomst is namens Earth Concepts door Z ondertekend en vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

(...) Rechten van intellectuele eigendom: EARTH

1) Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising B.V. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Upstream Advertising daartoe bevoegd.

(...)

7) De duur van deze overeenkomst is, tenzij in overleg anders wordt overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

8) In geval van een faillissement EARTH Concepts vervallen overeengekomen afspraken. In geval van faillissement Upstream Advertising zullen de merknamen aan EARTH Concepts worden overgedragen tegen de vergoeding van de door Upstream Advertising gemaakte registratie-kosten.

2.11. In een door Earth Concepts overgelegd uittreksel uit het handelsregister, staat Z sinds 1 april 2011 als directeur en gevolmachtigde van Earth Concepts vermeld. Met ingang van 30 december 2011 staan Z en Y in dat uittreksel tevens als indirect bestuurders (via hun holdings) van Earth Concepts vermeld.

2.12. Bij dagvaarding van 17 oktober 2012 heeft EWI Upstream Advertising gedagvaard voor deze rechtbank. EWI vorderde in die procedure onder meer Upstream Advertising te gebieden de inschrijving van de Benelux-merken Earth Water over te dragen aan EWI, subsidiair de inschrijving van die merken nietig te verklaren en daarvan ambtshalve doorhaling te gelasten.

2.13. Bij vonnis van 14 augustus 2013 heeft deze rechtbank de zaak met betrekking tot de gevorderde nietig verklaring van het Gemeenschapsmerk Earth Coffee, met registratienummer CTM 9508789 doorverwezen naar de rechtbank Den Haag en de overige vorderingen afgewezen. In rechtsoverwegingen 4.10 van dat vonnis heeft deze rechtbank geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Upstream Advertising op de momenten van het depot van de Benelux-merken Earth Water te kwader trouw was. Nadat EWI daartegen in hoger beroep was gegaan hebben EWI en Upstream Advertising een minnelijke regeling bereikt als gevolg waarvan de procedure is doorgehaald.

2.14. Bij e-mail van 7 april 2014 heeft Z, waarbij hij heeft gesteld in opdracht en namens X te handelen, Onel Trademarks, het bedrijf dat namens Upstream Advertising de merkenregistraties heeft verzorgd, verzocht om de Benelux-merken Earth Water over te dragen aan de op 1 april 2014 opgerichte Stichting Ynda. X heeft daarop in een e-mail van eveneens 7 april 2014 aan Z en Onel Trademarks meegedeeld dat hij geen toestemming geeft voor het overdragen van de rechten op de merken.

28 juni 2017

---

2.15. Als bijlagen bij een e-mail van 15 april 2014, heeft Z aan X een tweetal overeenkomsten met als datum 1 november 2010 gezonden. Eén overeenkomst betreft de hiervoor onder 2.10 reeds vermelde overeenkomst. De andere overeenkomst, die ongetekend is, betreft een nagenoeg gelijk versie van die overeenkomst, maar waarbij in artikel 7 is bepaald dat de overeenkomst geldig is tot 31 oktober 2013 en dat de merkregistraties daarna ter overdraging aan Earth Concepts zullen worden aangeboden. In de begeleidende e-mail staat, voor zover hier van belang, het volgende:

Hey ,

De getekende overeenkomst en de overeenkomst die iets later is opgemaakt om jou uit de directe rechtzaak te halen. (...) Vrijdagmiddag even afspreken om alles af te ronden en te ondertekenen?

2.16. Earth Concepts heeft op 6 juni 2014, na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, bij het BBIE, ten laste van Upstream Advertising, conservatoir beslag tot levering gelegd op de Benelux-merken Earth Water.

2.17. Earth Concepts heeft op 13 juni 2014, na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, bij het BBIE, ten laste van Upstream Advertising, conservatoir beslag gelegd op het Benelux-woordmerk Earth, op het Benelux-woordmerk Earth Wine, op het Europese-woordmerk Earth Coffee, op het internationale woordmerk Earth Water en op het internationale beeldmerk Earth Water.

2.18. In een vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 heeft Upstream Advertising onder meer de Benelux-merken Earth Water om niet aan EWI en Earth Group Holdings Ltd. (hierna: Earth Group Holdings) overgedragen.

2.19. Earth Concepts heeft op 4 juli 2014, na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, bij Upstream Advertising conservatoir beslag gelegd op de Benelux-merken Earth Water, op het Benelux-woordmerk Earth, op het Benelux-woordmerk Earth Wine, op het Europese-woordmerk Earth Coffee, op het internationale woordmerk Earth Water en op het internationale beeldmerk Earth Water.

2.20. Bij brief van 21 juli 2014 heeft het BBIE het volgende, voor zover hier van belang, aan onder meer mr. Heijkant meegedeeld:

Betreft: betwisting aantekening licentie – EARTH WATER (846223); EARTH WATER (867238)  
(...)

Wij ontvingen op 5 juni 2014 van Onel Trademarks een verzoek tot aantekening van licentie op voornoemde merken. De aantekening (...) werd verzocht ten behoeve van:  
Earth Concepts B.V.

(...)

Op 6 juni 2014 (...) en 4 juli 2014 (...) werd beslag gelegd op de beide merken door Earth Concepts B.V.

Op 20 juni 2014 werd door Noordzij Partners B.V. een aantekening tot overdracht (...) ingediend namens Upstream Advertising voor (onder meer) beide merken aan:

EARTH GROUP HOLDINGS LTD

(...)

Op 11 juli 2014 ontvingen wij een verzoek van Heijkant Advocaten (...) namens merkhouder Upstream Advertising B.V., waarin de aantekening van licentie (voornoemd) wordt betwist, waarbij wordt gevraagd om intrekking van dit verzoek.

---

Wij stellen vast dat er kennelijk tussen partijen een verschil van mening bestaat over de geldigheid van de licentieovereenkomst. Het BBIE kan dit geschil niet beslechten en is daar ook niet toe bevoegd. Partijen zullen dit onderling moeten doen en indien zij daar niet in slagen hun conflict voor moeten leggen aan de rechter.

Wij zullen alle verzoeken die betrekking hebben op dit merk dan ook aanhouden en nodigen u uit om, zoveel mogelijk eensluidend, uw standpunt terzake nader toe te lichten.

2.21. Bij vonnis van 11 september 2014 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vordering van Upstream Advertising tot opheffing van de door Earth Concepts gelegde beslagen afgewezen.

2.22. Bij vonnis van 20 januari 2015 heeft deze rechtbank Upstream Advertising in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M. Malycha tot curator.

2.23. Bij beschikking van 21 juli 2015 is mr. Malycha vervangen door mr. R.J.. van der Weijden als curator (hierna: de curator) in het faillissement van Upstream Advertising.

2.24. Zowel de curator als de rechter-commissaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van de Benelux-merken in de vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en dat de merken niet langer tot de boedel behoren. Een verzoek van onder meer Earth Concepts, op grond van artikel 69 Faillissementswet (Fw), om de curator op te dragen de overdracht van de Benelux-merken buitengerechtelijk te vernietigen en de Benelux-merken ten bate van de gezamenlijke crediteuren te gelde te maken, heeft de rechter-commissaris bij beschikking van 2 februari 2016 afgewezen.

2.25. Bij beschikking van 3 februari 2017 heeft deze rechtbank het beroep van onder meer Earth Concepts tegen de beschikking van de rechter-commissaris van 2 februari 2016, ongegrond verklaard.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Earth Concepts vordert - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. Upstream Advertising te veroordelen haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst na te komen, derhalve de Benelux-merken Earth Water binnen drie dagen aan Earth Concepts over te dragen, respectievelijk binnen drie dagen bij het BBIE een schriftelijk verzoek tot overdracht aan Earth Concepts van de Benelux-merken Earth Water in te dienen,
- II. bij gebreke van tijdige voldoening aan het onder I. gevorderde, op de voet van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de uitspraak dezelfde kracht toe te kennen als een in wettige vorm opgemaakte akte van de overdracht van de Benelux-merken Earth Water,
- III. Upstream Advertising te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 56.423,78, vermeerderd met de wettelijke rente,

---

IV. Upstream Advertising te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding, waaronder de beslagkosten en de nakosten.

3.2. Upstream Advertising voert verweer.

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

#### **in reconventie**

3.4. Upstream Advertising vordert - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I.
  - a. primair, Earth Concepts te veroordelen om binnen vijf werkdagen de door Earth Concepts op 6 juni 2014, 13 juni 2014 en 4 juli 2014 ten laste van Upstream Advertising gelegde conservatoire beslagen door te halen en daarvan aantekening te doen in het door BBIE/WIPO/OHIM aangehouden register, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
  - b. subsidiair, voor het geval de primaire vordering niet toewijsbaar zou zijn, met toepassing van artikel 3:300 BW zodanige uitspraak te doen die dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte tot doorhalving van de door Earth Concepts gelegde conservatoire beslagen,
- II. Earth Concepts te veroordelen om binnen vijf dagen aan Upstream Advertising tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 3.500,- te betalen uit hoofde van de door Earth Concepts aan Upstream Advertising terug te betalen borg,

#### **in voorwaardelijke reconventie**

- I. Earth Concepts te veroordelen om binnen vijf dagen aan Upstream Advertising een bedrag van € 32.500,- te betalen uit hoofde van de door Earth Concepts over de periode van 1 november 2010 tot 1 oktober 2014 verschuldigde licentievergoeding,
- II. Earth Concepts te veroordelen om aan Upstream Advertising vanaf 1 oktober 2014 steeds tijdig te betalen de licentievergoeding van € 9.000,- per jaar totdat de onderliggende overeenkomst op enig moment rechtsgeldig zal eindigen.

Een en ander met veroordeling van Earth Concepts in de proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), ter vermeerderen met de wettelijke rente daarover na twee dagen na betekening van het vonnis.

3.5. Earth Concepts voert verweer.

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

#### **4. De beoordeling**

##### **in conventie**

4.1. Uit artikel 29 Fw volgt dat rechtsvorderingen die de voldoening van een verbintenis uit de boedel van het faillissement van Upstream Advertising tot doel hebben,

geschorst blijven totdat in een verificatievergadering over die vorderingen is beslist. Rechtsvorderingen die niet de voldoening van een verbintenis van de failliete boedel tot doel hebben kunnen dus worden hervat, zoals de rechtbank ook bij brieven van 20 maart 2017 aan partijen heeft meegedeeld. De vorderingen in conventie onder I. en II. hebben betrekking op de door Earth Concepts van Upstream Advertising gevorderde levering van de Benelux-merken Earth Water. Uit de beschikking van deze rechtbank van 3 februari 2017 blijkt dat de curator, gevolgd door de rechter-commissaris, zich op het standpunt stelt dat die Benelux-merken Earth Water, als gevolg van de op 13 juni 2014 door Upstream Advertising met EWI en Earth Group Holdings gesloten vaststellingsovereenkomst, niet langer tot de boedel behoren. In de beschikking van 3 februari 2017 heeft deze rechtbank geoordeeld dat de rechter-commissaris, vanwege het aanzienlijke financiële risico dat de boedel loopt indien een procedure wordt gestart, terecht heeft geweigerd om de curator opdracht te geven om met een beroep op de actio pauliana die overdracht buitengerechtelijk te vernietigen (zie 2.24). Daarvan uitgaande behoren de Benelux-merken Earth Water niet meer tot de boedel van Upstream Advertising en raakt de door Earth Concepts gevorderde levering van de Benelux-merken die boedel niet en kan de beoordeling van die vordering worden hervat. De overige vorderingen in conventie hebben betrekking op de betaling van geldsommen door Upstream Advertising aan Earth Concepts. Die vorderingen hebben dus wel betrekking op de voldoening van verbintenissen uit de boedel en blijven daarom geschorst. Hierna zal daarom in conventie alleen de door Earth Concepts onder I. en II. gevorderde levering van de Benelux-merken Earth Water worden besproken.

#### *Belang?*

4.2. De rechtbank ziet zich allereerst, ambtshalve, voor de vraag gesteld of Earth Concepts nog een belang heeft bij gevorderde levering van de Benelux-merken Earth Water, nu niet is betwist dat Upstream Advertising de Benelux-merken Earth Water in de op 13 juni 2014 gesloten vaststellingsovereenkomst om niet heeft geleverd aan EWI en Earth Group Holdings. Ten aanzien daarvan wordt overwogen dat Earth Concepts op 6 juni 2014, dus voorafgaande aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, bij het BBIE ten laste van Upstream Advertising conservatoir beslag tot levering heeft gelegd op de Benelux-merken Earth Water. Ten tijde van het sluiten van vaststellingsovereenkomst op 13 juni 2014 rustte er op de Benelux-merken Earth Water dus een door Earth Concepts gelegd conservatoir beslag. Een beslag als het onderhavige leidt evenwel niet tot beschikkingsonbevoegdheid van degene ten laste van wie dat beslag is gelegd, en staat dus ook niet in de weg aan overdracht van de beslagen zaak aan een derde. Artikel 453a, eerste lid, Rv (dat via artikel 734, eerste lid, Rv overeenkomstig van toepassing is) bepaalt echter dat een na de inbeslagneming tot stand gekomen vervreemding niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen. De overdracht van de Benelux-merken Earth Water aan Earth Concepts aan EWI en Earth Group Holdings kan dan ook niet aan Earth Concepts worden tegengeworpen. Dat Upstream Advertising na het beslag in staat van faillissement is verklaard, maakt dat niet anders omdat de niet meer tot het vermogen van Upstream Advertising behorende merkrechten niet door het algemene faillissementsbeslag wordt getroffen en het beslag van Earth Concepts dan ook niet op de voet van artikel 33, tweede lid, Fw vervalt (zie HR 20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7729). Daar komt bij dat uit de brief van het BBIE van 21 juli 2014 (zie 2.20) blijkt dat het BBIE alle aantekeningen in het door het BBIE met betrekking tot voormelde Benelux-merken Earth Water aanhoudt, totdat partijen onderling hun geschil hebben beslecht, dan wel totdat een rechter het geschil heeft beslecht. In die brief wordt ook de namens Upstream Advertising verzochte aantekening tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water aan Earth Group Holdings



genoemd. Uit die brief volgt dat Upstream Advertising in het merkenregister bij het BBIE kennelijk nog steeds als rechthebbende van de Benelux-merken Earth Water staat vermeld en dat Upstream Advertising, in beginsel en indien zij daartoe wordt veroordeeld, het BBIE derhalve kan verzoeken de Benelux-merken Earth Water op naam van Earth Concepts over te schrijven. De rechtbank is daarom van oordeel dat Earth Concepts nog steeds belang heeft bij de beoordeling van haar vordering tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water.

*Levering woord- en beeldmerk Earth Water*

4.3. Earth Concepts legt aan de gevorderde overdracht de artikelen 4.2 en 4.3 van de door haar overgelegde licentieovereenkomst van 1 november 2010 ten grondslag (zie 2.9). Artikel 4.2 van de licentieovereenkomst bepaalt dat Earth Concepts vanaf het sluiten van de licentieovereenkomst gerechtigd is om de overdracht van de Benelux-merken Earth Water te vorderen. Artikel 4.3 van de licentieovereenkomst bepaalt dat als Upstream Advertising niet overgaat tot de in artikel 4.2 beschreven overdracht van de merken, de overdracht in ieder geval van rechtswege zal plaatsvinden vanaf 1 november 2013 tegen een vergoeding van maximaal € 5.000,- (zie 2.9). Earth Concepts stelt dat Upstream Advertising geweigerd heeft hieraan medewerking te verlenen en vordert daarom op grond van artikel 3:296, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) nakoming van de artikelen 4.2 en 4.3 van de licentieovereenkomst.

4.4. Het verweer van Upstream Advertising, zoals verwoord in het door haar vóór haar faillissement ingediende conclusie van antwoord in conventie (tevens eis in (voorwaardelijke) reconventie), komt er in de kern op neer dat Upstream Advertising stelt dat zij geen recht heeft op de Benelux-merken Earth Water, maar dat Earth Group Holdings de rechthebbende daarop is, en dat de registratie van die merken destijds te kwader trouw door Y en Z op naam van Upstream Advertising is verricht. Upstream Advertising stelt in dat verband geen rechtsgeldig houdster van de Benelux-merken Earth Water te zijn en daarom de bevoegdheid ex artikel 3:84, eerste lid, BW te missen om de Benelux-merken Earth Water aan Earth Concepts over te dragen. Verder betwist Upstream Advertising dat X de overeenkomsten van 1 november 2010, waaronder de licentieovereenkomst, namens Upstream Advertising heeft ondertekend en stelt onder verwijzing naar onder meer de e-mail van Z van 15 april 2014 (zie 2.15) dat die overeenkomsten duidelijk geantedateerd zijn en zeker niet op 1 november 2010 zijn opgemaakt en ondertekend. Upstream Advertising doet in dat kader uitdrukkelijk een beroep op artikel 159, tweede lid, Rv en verzoekt Earth Concepts op te dragen de gestelde ondertekening van die overeenkomsten te bewijzen.

4.5. Uit de overgelegde stukken begrijpt de rechtbank dat Upstream Advertising met betrekking tot haar stelling dat zij geen recht heeft op de Benelux-merken Earth Water, een beroep doet op het bepaalde in artikel 2.4, aanhef en onder f, sub 2, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Dat artikel bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door:

f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

[..]

2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of

---

bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;

4.6. Om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van voormelde bepaling vast te stellen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is.

4.7. Zoals door Earth Concepts aangevoerd, heeft deze rechtbank in de procedure tussen Upstream Advertising en EWI en die heeft geleid tot het vonnis van 14 augustus 2013 (zie 2.13), geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Upstream Advertising op de momenten van depot van de Benelux-merken Earth Water te kwader trouw was. Earth Concepts was echter geen partij bij die procedure, zodat het oordeel in die zaak geen bindende kracht heeft in de onderhavige procedure. Daar komt bij dat Upstream Advertising en EWI en Earth Group Holdings nadien op 13 juni 2014 een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, waarin Upstream Advertising, zo de rechtbank begrijpt, alsnog heeft erkend dat zij geen recht heeft op (onder meer) de Benelux-merken Earth Water en dat de merkregistraties op naam van Upstream Advertising destijds te kwader trouw zijn verricht. Tussen EWI en Upstream Advertising is dus niet langer in geschil dat Upstream Advertising de Benelux-merken Earth Water te kwader trouw heeft gedeponeed.

4.8. In de onderhavige procedure heeft Upstream Advertising haar stelling dat de Benelux-merken Earth Water destijds te kader trouw door Upstream Advertising, althans door Z en Y op naam van Upstream Advertising, zijn geregistreerd, ook gemotiveerd onderbouwd. Upstream Advertising heeft daarbij gesteld dat door middel van list en bedrog getracht is het merk Earth Water aan EWI te onttrekken. Upstream Advertising heeft in dat kader onder meer gewezen op de overeenkomst van 5 april 2007 tussen Upstream Advertising en EWE (zie 2.3). In die overeenkomst is aan Upstream Advertising alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toegekend en ook de bevoegdheid om dat recht te deponeren of te registreren. In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 14 augustus 2013 had Upstream Advertising aangevoerd dat zij op grond van die overeenkomst bevoegd was tot registratie van de Benelux-merken Earth Water op haar naam. Thans wijst Upstream Advertising er op dat EWE op 5 april 2007 nog helemaal niet bestond, ook niet als vennootschap in oprichting, en dat Z en Y op die datum dus ook niet bevoegd waren om namens EWE overeenkomsten met derden aan te gaan. De bevoegdheid om namens EWE een overeenkomst met een dergelijk strekking aan te gaan zouden Y en Z pas door een machtiging in 2009 hebben verkregen, aldus Upstream Advertising. Earth Concepts heeft dit niet weerlegd, hetgeen, anders dan door haar aangevoerd, wel van haar verwacht had mogen worden nu Y en Z, indirect, de bestuurders van Earth Concepts zijn. Earth Concepts moet aldus in staat worden geacht op die stellingen te kunnen reageren. Bij gebreke daarvan ziet de rechtbank onvoldoende grond om Upstream Advertising niet te volgen in haar stelling dat zij op grond van een niet rechtsgeldige overeenkomst tot registratie van de Benelux-merken Earth Water is overgegaan, met het doel om zo te voorkomen dat EWI ook in de Benelux houder van het merk Earth Water zou worden. Gelet hierop is de rechtbank daarom van oordeel dat Upstream Advertising

---

voldoende heeft onderbouwd dat de registratie van de Benelux-merken Earth Water te kwader trouw heeft plaatsgevonden en dat zij aldus, geen recht op die merken heeft verkregen en dus ook niet bevoegd is om daarover te beschikken. De vorderingen onder I. en II. in conventie zijn reeds hierom niet toewijsbaar en zullen daarom worden afgewezen. Hetgeen Upstream Advertising nog overigens als verweer tegen die vorderingen heeft aangevoerd, kan derhalve onbesproken worden gelaten.

4.9. Zoals hiervoor onder 4.1 reeds overwogen blijven de overige vorderingen in conventie op grond van artikel 29 Fw vanwege het faillissement van Upstream Advertising geschorst. De zaak in conventie zal in verband daarmee worden verwezen naar de parkeerrol in afwachting tot de opheffing van de schorsing.

#### **in reconventie**

4.10. De vorderingen in reconventie hebben niet betrekking op de voldoening van een verbintenis door de failliete boedel van Upstream Advertising, zodat ook de beoordeling van die vorderingen kunnen worden hervat. Nu de curator de zaak niet heeft overgenomen, heeft dat evenwel tot gevolg dat een eventuele proceskostenveroordeling in reconventie van Upstream Advertising, niet op de boedel kan worden verhaald.

#### *Opheffing beslagen*

4.11. In reconventie vordert Upstream Advertising de doorhaling door Earth Concepts van de op 6 juni 2014, 13 juni 2014 en 4 juli 2014 (zie 2.16, 2.17 en 2.19) door Earth Concepts ten laste van Upstream Advertising gelegde conservatoire beslagen. Ten aanzien daarvan wordt overwogen dat op grond van artikel 33, tweede, lid Fw door het faillissement van Upstream Advertising de door Earth Concepts gelegde beslagen zijn komen te vervallen en het beslagene onder het algemeen faillissementsbeslag is komen te vallen. Voor zover artikel 33, tweede lid, Fw niet van toepassing is omdat het beslag is gelegd op merkrechten die ten tijde van het faillissement niet meer tot het vermogen van Upstream Advertising behoorden (zie hetgeen hiervoor onder 4.2 is overwogen), is de rechtbank van oordeel dat Upstream Advertising geen belang heeft bij de gevorderde opheffing van die beslagen nu zij zelf stelt dat zij die merkrechten te kwader trouw heeft verkregen en als gevolg daarvan geen rechten op die merken heeft gekregen.

#### *Terughbetaling borg*

4.12. Upstream Advertising vordert in reconventie tevens de veroordeling van Earth Concepts tot betaling van een bedrag van € 3.500,-. Dit betreft een bedrag dat Upstream Advertising stelt als borg aan Earth Concepts te hebben betaald. Ten aanzien daarvan wordt overwogen dat Upstream Advertising tegenover de gemotiveerde betwisting door Earth Concepts onvoldoende heeft onderbouwd dat zij recht heeft op betaling van het bedrag van € 3.500,- door Earth Concepts. Ook deze vordering zal daarom worden afgewezen.

#### **In voorwaardelijke reconventie**

4.13. De voorwaardelijke vorderingen in reconventie heeft Upstream Advertising ingediend onder de voorwaarde dat in conventie het bestaan en de geldigheid van de door Earth Concepts overgelegde licentieovereenkomst van 1 november 2010 (zie 2.9) komt vast te staan. In dat geval vordert Upstream Advertising van Earth Concepts de betaling van de in die licentieovereenkomst vermelde licentievergoedingen. Nu in conventie is geoordeeld (zie 4.8) dat Upstream Advertising wordt gevolgd in haar standpunt dat de merken Earth

---

Water te kwader trouw zijn geregistreerd en dat Upstream Advertising geen recht op die merken toekomt, is naar het oordeel van de rechtbank niet aan de door Upstream Advertising gestelde voorwaarde waaronder zij de voorwaardelijke vorderingen in reconventie heeft ingesteld. Die vorderingen kunnen daarom verder onbesproken blijven.

4.14. Upstream Advertising zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. Deze worden, gelet op de samenhang met de vordering in conventie, tot op heden begroot op een bedrag van € 226,00 (1 punt x 0,5 x tarief € 452,00) aan advocaatkosten.

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen onder I. en II. af,
- 5.2. bepaalt dat van het oordeel in dit vonnis onder 5.1 hoger beroep kan worden ingesteld voordat het eindvonnis in conventie is gewezen,
- 5.3. bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen van **4 oktober 2017**,
- 5.4. houdt ieder verdere beslissing aan,

### in reconventie

- 5.5. wijst de vorderingen af,
- 5.6. veroordeelt Upstream Advertising in de proceskosten van Earth Concepts, tot op heden begroot op een bedrag van € 226,00,
- 5.7. veroordeelt Upstream Advertising in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- voor nasalaris te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,
- 5.8. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas, rechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 juni 2017.



type: PJvV  
coll:

JITGEGEVEN VOOR GROSSI  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam

