

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 oktober 2015, IEF 15367 (Bio World Merchandising tegen Sunset en Bio World Europe)

www.IE-Forum.nl

IN NAAM VAN DE KONING

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/232267 / KG ZA 15-723

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van de staat Texas, Verenigde Staten van Amerika
BIO WORLD MERCHANDISING INC,
gevestigd te Texas,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. J.A. Schaap en mr. P. Kreijger,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SUNSET HOLDING BV,
gevestigd te Uitgeest,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIOWORLD EUROPE BV,
gevestigd te Uitgeest,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. P.A. Josephus Jitta.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna Merchandising genoemd worden. Gedaagden in conventie, eisers in reconventie zullen gezamenlijk Sunset c.s. genoemd worden. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1. zal Sunset genoemd worden. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2. zal hierna Europe genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit;
 - de dagvaarding met producties 1 tot en met 27,
 - de brief van 23 september 2015 van Merchandising met producties 28 tot en met 30,
 - de brief van 23 september 2015 van Merchandising met het kostenoverzicht,
 - de brief van 24 september 2015 van Merchandising met producties 31 tot en met 35,
 - de brief van 24 september 2015 van Europe met producties 1 tot en met 22, tevens houdende eis in reconventie,
 - de e-mail van 24 september 2015 van Europe met het kostenoverzicht,
 - de mondelinge behandeling,

C/15/232267 / KG ZA 15-723

2

26 oktober 2015

- de pleitnota van Merchandising,
- de pleitnota van Sunset c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Merchandising is in 1996 opgericht en handelde tot 1999 onder de naam South West Apparel & Embroidery Inc. In 1999 is de handelsnaam veranderd in Biodome en sinds 2002 handelt Merchandising onder haar huidige naam. Merchandising houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van Merchandising merkproducten voor grote merkhouders. Zij doet dit onder licenties van die merkhouders. R. Malik (hierna: Malik) is de CEO van Merchandising. Merchandising heeft een jaarlijkse omzet van 300 miljoen dollar en heeft 410 werknemers (300 in de VS, 10 in Canada en 100 in India) in dienst.

2.2. G. El-Kalaani (hierna: El-Kalaani) heeft in 1995 samen met een compagnon een vennootschap onder firma opgericht. Na een breuk tussen El-Kalaani en zijn compagnon heeft El-Kalaani de vof omgezet in een besloten vennootschap, Sunset International B.V., waarvan hij bestuurder is en waarin hij via Sunset Holding de aandelen houdt. Sunset International is in 1995 begonnen met de import van goederen uit het Midden Oosten en de verkoop daarvan, in het bijzonder zonnebrillen en heeft haar activiteiten gaandeweg verlegd naar de handel in Merchandising producten. Ingaande van 9 juni 2015 heeft El-Kalaani de statutaire naam van Sunset International gewijzigd in Bioworld B.V.

2.3. De zakelijke relatie tussen partijen is ongeveer 15 jaar geleden begonnen. Het tot voor kort door beiden gehanteerde business model komt erop neer dat partijen onder licentie van bekende merkhouders (b.v. Warner Brothers) merchandising producten (zoals T-shirts, sleutelhangers, petjes, etc.) ontwerpen, (doen) vervaardigen en verkopen. Aanvankelijk kocht Europe Merchandising producten bij Merchandising, bestemd voor doorverkoop in Nederland, later Europa. Na verloop van tijd is heeft Europe bij andere producenten die werkten voor Merchandising ook rechtstreeks producten laten vervaardigen. Europe maakte daarbij ook gebruik van ontwerpen van Merchandising. Europe heeft vervolgens ook op eigen naam licenties verkregen. Merchandising heeft, blijkens de overgelegde e-mail correspondentie, sinds maart 2012 ook op basis van die licenties producten ingekocht, tekenwerk opgevraagd of producten vervaardigd.

2.4. Op de website van Merchandising heeft diverse jaren de vermelding gestaan dat Europe haar distributeur in Europa is.

2.5. Uit e-mail correspondentie tussen Warner Bros en partijen blijkt dat Europe op verzoek van Merchandising het businessplan voor Europa heeft uitgewerkt, waarna Merchandising de wereldwijde licentie van Warner Bros heeft verkregen.

2.6. Merchandising heeft op 18 maart 2014 het woordmerk BOWORLD geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS). Het bijbehorende uittreksel vermeldt achter de term eerste gebruik: 6 januari 2012. Daarnaast staat ook het navolgende vermeld: "(...) Principal Register (...) For: (...) class 35 (...) first use 1-31-2005, the mark first uses anywhere in a different form other than that sought to be registered at least as early as

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

3

09/01/2001, in commerce 1-31-2005, the mark was first used in commerce in a different form other than that sought to be registered at least as early as 09/01/2001. (...)"

2.7. De visie van partijen op de gewenste vormgeving van de relatie is geleidelijk punt van discussie geworden. Bij e-mailbericht van 10 december 2014 heeft Malik onder meer het navolgende aan El-Kalaani geschreven:

"(...) How and why do you see Bioworld US working with Bioworld Europe? Think the lack of clarity is extremely detrimental to the staff in Europe as well as US. (...) We have discussed this several times, but without a conclusion. Ultimately I will insist that it is your decision and not mine. I have and will not offer any input. (...) WB (Warner Brothers vzr.) UK has offered us to come up with an apparel plan to at least grow that part of the biz. WB is our largest brand and whether I like it or not, will have to follow through with a strategy. (...) But I believe that not being linked to the US has resulted in a lot slower growth notwithstanding the conditions in Europe. (...) Going through the next step is a difficult process, you have been an independent operator and should want to remain that way. BW Europe has not been a profitable relationship for the US. The small margin as a royalty differential lost in audits, credits and payment index was 333 days. But today, times have changed for us. There is a need for global strategy – India and Canada are contributing though they have been a burden on the US. Lack of a European strategy undermines the whole model. (...) You can contribute % of profit, revenue or stock – it is up to you. (...) I have to set up a Bioworld UK entity quickly and chart an amicable coexistence with Bioworld Europe office or we can come up with something that works for both of us. (...)"

2.8. Merchandising heeft op 19 december 2014 in Engeland een nieuwe vennootschap doen registreren, Bioworld UK Limited.

2.9. Sunset heeft op 23 februari 2015 voor het merk BIOWORLD een CTM aanvraag ingediend. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 013775499. Merchandising heeft hiertegen op 11 september 2015 oppositie ingesteld.

2.10. Per e-mailbericht van 30 april 2015 schrijft Malik onder andere het volgende aan El-Kalaani:

"(...) As we have discussed many times I think it is time that we completely separated the two companies. For me, the issue the last few years, has been that global companies do not work without structure. We have not and have been able to achieve anything in the last few years of our discussion.

Whether it is deliberate or not we are not aligned in how we work, direction strategy, presentations, sourcing, sales and so on. (...) Bioworld investments in all these areas has increased a hundredfold since the last time you came to Dallas. It is an unnecessary distraction for me and the staff. If we have no strategic direction then what is the point? It is unfair to all the parties involved when the companies are doing nothing to invest in training and integration. (...) This is a company that has a lot of stakeholders and partners who have put in their life into this company. They deserve an answer that is better than the one I can give now on why and what is our overall relationship with Amsterdam. Who reports to whom, why should they do anything for Europe, why don't we follow the same format? (...) I do not have a strategy of separation but will make a list of bullet points for each retailer and licensor so that we can make it a smooth transition. (...)"

C/15/232267 / KG ZA 15-723

4

26 oktober 2015

2.11. Partijen hebben elkaar in juni 2015 op de jaarlijkse licentiebeurs in Las Vegas (hierna: LIMA) gesproken. Malik heeft El-Kalaani bij die gelegenheid te kennen gegeven dat hij de relatie tussen Merchandising en Europe als beëindigd beschouwd.

2.12. M. Tobia, werknemer van Europe, heeft op 5 juni 2015 onder andere het volgende aan een medewerker van Merchandising gezonden:

"(...) and ask for your support in getting the approvals so we can support the growth of the business in Europe. (...)"

Namens Merchandising is op 15 juni 2015 het volgende geantwoord:

"Bioworld no longer has an ongoing relationship with Gilbert and Sunset, and therefore he has no contract. I need to pass at this time and we have to stop all sales unless something can be worked out"

2.13. In een e-mail van 15 juni 2015 schrijft J. Moon, Senior Vice President EMEA (voorzieningenrechter: Europa, Midden Oosten en Afrika) Warner Bros, onder meer het volgende aan een medewerker van Merchandising:

"(...) Gilbert (voorzieningenrechter: El-Kalaani) was very keen to meet on Wednesday/Thursday at LIMA, and gave the impression (...) that there had been a break with Raj (toevoeging voorzieningenrechter: Malik) (...) I met (...) he mentioned that Raj had reached out to him over the weekend to discuss opportunities in the UK market. (...) as we need to evaluate the region as a whole and not by separate territory (...) Once we know the situation in EMEA with Bioworld it will be great to meet up with local management (...) and discuss the opportunities."

2.14. In zijn e-mail van 22 juni 2015 refereert Malik aan zijn eerdere beëindiging van de relatie tussen de ondernemingen en ligt deze als volgt toe:

"(...) You have always been an entrepreneur and want to run your own show and I do not hold anything against you. As I said, we will support the European business in transition with clear expectations from both sides. But as I have said, going forward, it will be extremely difficult for you and us to coexist with the same name. People expect us to be insync but we are actually not. Here is the go forward strategy that could work for both companies –

- 1. You operate Sunset as a sole entity completely different from Bioworld. It is not difficult to file a change of name as a vendor name in Stores et You release the Bioworld Europe name back to us so that we are not under any obligations in Europe and there is no confusion in the marketplace. This will help you grow the company with no baggage and remove us from any obligations towards Europe. Makes it a lot cleaner for both. You have filed a trademark for the word Bioworld- would appreciate if that is withdrawn.*
- 2. Our people are getting emails constantly. We need it to stop. Once I have an agreement to 1 – then we will hire somebody for that purpose.*
- 3. I can understand Matt's/Your aggressive approach with various licensors. I am currently in a pattern of hold and not responding, I need a decision on point 1. My response will be dependent on reaching a decision on point 1. In summation, you have been independent and I wish you success as an independent Sunset. (...)"*

2.15. Blijkens een e-mailbericht van een producent van Merchandising plaatst Europe ook na juni 2015 nog nieuwe orders.

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

5

2.16. S. van Zeist, een medewerkster van Europe, heeft op 3 juli 2015 het tekenwerk van een merk dat Merchandising onder licentie heeft via de producent, opgevraagd en uiteindelijk ook verkregen middels deze producent. De desbetreffende e-mail vermeldt het volgende:

"(...)

Have read your e-mail below and I'm wondering if you already have the Destiny artwork available for the following designs:

(volgt afbeelding van een T-shirt, vzr)

Our client would like to order 1500 -3000 pieces of each style so we would like to start with the approval process.

'The Bioworld US team is currently unable to send us the artwork. Hope that you are able to provide me the artwork as soon as possible.

Looking forward to your reply.

(...)"

2.17. Merchandising (Malik) heeft per e-mail van 29 juli 2015 aan een (potentiële) klant van partijen onder meer het volgende geschreven:

"(...) I just wanted to clear any miscommunication regarding Bioworld's affiliation with Sunset/Gilbert. They are a good company and used to distribute for Bioworld previously but are not affiliated with us in any way. As we discussed, retailers required us to have our own presence, which is in motion and we should be able to share that strategy within the next 30 days. (...)"

2.18. Bij e-mail van 4 augustus 2015, in reactie op een eerdere brief namens Merchandising, heeft mr. Westgeest namens Europe onder meer het volgende aan de merkengemachtigde van Merchandising:

"(...) U stelt (...) dat mijn cliënte onterecht het merk BLOWORLD heeft gedeponeerd, daar het eigendom van uw cliënte (...) is. Mijn cliënte heeft mij echter uitvoerig verteld dat uw cliënte en de mijne reeds 18 jaar samenwerken en een marktverdeling hebben afgesproken. Daarbij heeft mijn cliënte, onder andere, de Europese markt en uw cliënte de Amerikaanse markt. Nu uw cliënte op de Amerikaanse markt problemen ondervindt wil hij ook de Europese markt opeisen. Dit druist tegen de afspraken tussen partijen in. (...) dat partijen samenwerken maar nu niet en nooit in onderlinge gezagsverhouding staan of hebben gestaan. Bovendien is er wel kennis van elkaars financiële huishouding maar wordt er niet aan elkaar verdiend. (...) Cliënte heeft mij bericht dat uw cliënte de afnemers van mijn cliënte categorisch benaderd. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om uw cliënte tot de orde te roepen en iedere actie richting de cliëntèle van Bioworld Europe BV dan wel Sunset Holding BV te staken en gestaakt te houden. (...)"

2.19. Op 13 augustus 2015 heeft een klant van Europe een toelichting van Europe gevraagd, nu er verwarring is ontstaan door de situatie tussen Merchandising en Europe. Europe heeft deze mail op 18 augustus 2015 beantwoord. Daarbij schrijft zij een zelfstandige entiteit te zijn en ook over eigen licenties te beschikken.

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

6

2.20. Bij brief van 18 augustus 2015 heeft de advocaat van Merchandising onder meer het volgende aan Sunset c.s. geschreven:

"(...)As you are aware Bioworld Merchandising Inc. is the owner of the trade name Bioworld and the Bioworld Trademarks. (...) Your company Bioworld Europe B.V. (...) has been buying products from Bioworld Merchandising for years and has been selling these products with permission of Bioworld Merchandising in Europe. After a number of years your company decided to buy the products directly from Bioworld Merchandising's producers in China. In order to be able to do so your company used the licenses in the name of Bioworld Merchandising and its designs and know how. This was all done with Bioworld Merchandising's permission. Your company in fact acted as an independent sub-licensee or distributor and paid royalties for the use of Bioworld Merchandising's licenses. In view of the cooperation Bioworld Merchandising also allowed you to use its trade name and the BIOWORLD trademarks and to have a website similar to Bioworld Merchandising's website. However, after a few years it appeared the fact that you acted as an independent sub-licensee/distributor caused confusion in the market. (...) It was clear that the relationship had to be formalised, not only towards (future) customers, but also towards the licensors and other stakeholders. The liability and responsibility of Bioworld Merchandising towards its licensors and other stakeholders simply did not allow a continuation of the situation. (...)

I herewith, on behalf of Bioworld Merchandising and as far as necessary, terminate the relationship between Bioworld Europe B.V. and Bioworld Merchandising Inc. with immediate effect. (...) Bioworld Merchandising is willing to allow a transition period of 3 months (until november 18th) which you can use to sell your remaining stock and to change the name of the company and the website. (...)On behalf of Bioworld Merchandising I herewith summon you to confirm in writing within 7 days after the date of this letter that you will:

- 1) Immediately assign to Bioworld Merchandising your CTM application BIOWORLD and all other BIOWORLD applications or domain names in the name of either Bioworld Europe or Sunset Holding or any other company belonging to you and that you will take the necessary steps to achieve the assignment;*
- 2) Immediately cease and desist any and all use of Bioworld Merchandising's licenses, know how, designs, tradename and trademarks with the exception of such use for selling out remaining stock in the period until November 18th, 2015.(...)*

Considering the above you will understand that Bioworld Merchandising will not comply tot the demands made by your trademark agent in the letter of august 4, 2015. The demands are completely unfounded. Bioworld merchandising however will immediately cease and desist the use of any licenses granted to Bioworld Europe directly (...) For products produced under a sub-license from your company a sell-out period of also 3 months will be observed. (...)"

2.21. Merchandising heeft bij e-mail bericht van 4 september 2015 onder meer het volgende van een derde vernomen:

"(...) Seems Sunset still actively selling not-yet-made product and I did check with Jennifer when we first got the property that Sunset didn't have a separate license (Bioworld are global activision licensee so doubt Sunset have managed to get a license). (...)"

2.22. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel van 21 september 2015 gebruikt Europe de volgende handelsnamen:
Bioworld Merchandising

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

7

Biodomes Headgear
Bioworld
Bioworld Europe
Bioworld Merchandising Europe
Bioworld International.

2.23. Merchandising heeft verschillende merken onder licentie. Europe vermeldt op haar website het gebruik van 31 hiermee overeenstemmende merken.

2.24. Europe heeft meer dan 50 verschillende merken onder licentie. Merchandising maakt in ieder geval gebruik van vier van de merken die Europe onder licentie heeft.

2.25. Merchandising heeft op 9 september 2015 het woordmerk BIOWORLD geregistreerd bij het BBIE. Dit is geregistreerd onder nummer 0981391.

2.26. Merchandising heeft op 7 september 2015 een CTM aanvraag ingediend van het woordmerk BIOWORLD. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 01435661.

2.27. Namens Europe heeft A. van Nieuwenhuizen aangekondigd dat verweer gevoerd zal worden in de oppositieprocedure tegen de Europese merkaanvraag van Europe, dat oppositie zal worden ingesteld tegen zowel de Europese als Benelux merkaanvraag/registratie van Merchandising.

2.28. Merchandising maakt gebruik van onder meer de navolgende domeinnamen:

- sinds 21 januari 2003:
www.bioworldmerch.com
- sinds 22 december 2011:
www.bioworldofbrands.com
www.bioworldincorporated.com
www.bioworldcorp.com
www.bioworldbrands.com
- sinds 22 juni 2012:
www.bioworldaudio.com
- sinds 8 augustus 2012:
www.bigBiocomputer.com
- sinds 15 januari 2015
www.bioworldfoundation.org
www.bioworldfoundationinc.org

2.29. De volgende domeinnamen van Europe staan bij SIDN geregistreerd:

- sinds 2 april 2004 (laatste datum van wijziging 27 november 2014):
www.bioworldmerch.nl
- sinds 26 oktober 2012 (laatste datum van wijziging 24 oktober 2014)
www.bioworldmerchandising.nl
www.bioworldeurope.nl

C/15/232267 / KG ZA 15-723

8

26 oktober 2015

3. De vorderingen in conventie

Merchandising vordert - samengevat - en na vermindering van haar vordering dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

3.1. Sunset c.s. ieder voor zich gebiedt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden: ieder gebruik van het merk BIOWORLD of een daarmee overeenstemmend teken met uitzondering van gebruik tot 28 november 2015 voor het uitverkopen van voorraad die reeds bestond op 18 augustus 2015 en strikt beperkt tot hetgeen daartoe noodzakelijk is;

3.2. Sunset [blijkens het lichaam van de dagvaarding bedoelt Merchandising hier Europe, zodat daar vanuit zal worden gegaan] te gebieden binnen vier weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de handelsnaam met het element BIOWORLD of een daarmee overeenstemmend teken;

3.3. Sunset c.s. ieder voor zich gebiedt om binnen vier weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de domeinnaam www.bioworldeurope.com of een andere domeinnaam met het element BIOWORLD of een daarmee overeenstemmend teken en de domeinnaam www.bioworldeurope.com door te halen dan wel in te trekken;

3.4. Sunset c.s. ieder voor zich gebiedt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van licenties die Bioworld Merchandising op haar naam en voor haar producten heeft verkregen met uitzondering van gebruik tot 18 november 2015 voor het uitverkopen van voorraad die reeds bestond op 18 augustus 2015;

3.5. Sunset c.s. ieder voor zich gebiedt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van artwork en ontwerpen waarvan Merchandising de auteursrechthebbende is, zijnde alles onder de naam generic, met uitzondering van gebruik tot 18 november 2015 voor het uitverkopen van voorraad die reeds bestond op 18 augustus 2015;

3.6. Sunset c.s. ieder voor zich gebiedt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het wekken van de indruk dat zij nog steeds deel uitmaken van de distributie organisatie van de groep van ondernemingen van Merchandising en/of een relatie met Merchandising hebben op grond waarvan zij gerechtigd zijn de ontwerpen van Merchandising te gebruiken;

3.7. Sunset [blijkens het lichaam van de dagvaarding bedoelt Merchandising hier Europe, zodat daar in het navolgende vanuit zal worden gegaan] gebiedt binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van de bestaande voorraad en uitstaande orders per product op 18 augustus 2015 en, en indien dat technisch niet mogelijk blijkt te zijn – hetgeen door Europe zal moeten worden aangetoond – van deze gegevens op de dag van betekening van het vonnis, onderbouwd met documenten en bevestigd door een accountant die zelf de administratie van Europe op deze gegevens heeft gecontroleerd;

3.8. Europe [blijkens het lichaam van de dagvaarding bedoelt Merchandising hier de aanvrager, Sunset, zodat daar in het navolgende vanuit zal worden gegaan] te gebieden om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de CTM-aanvraag met nummer 013775499 aan Merchandising over te dragen en daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten en documenten te ondertekenen en volledige medewerking te verlenen aan het inschrijven van deze overdracht bij OHIM en te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de bedoelde medewerking indien Europe binnen de genoemde termijn in gebreke blijft voor de overdracht vereiste formaliteiten te vervullen;

Subsidiair ten aanzien van vordering 3.1.8.: Sunset gebiedt binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de CTM-aanvraag met nummer 013775499 vrijwillig door te halen onder gelijktijdige toezending van een kopie van het doorhalingsverzoek aan de advocaat van Merchandising;

3.9. Sunset c.s. ieder voor zich veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop zij of één van hen geheel of gedeeltelijk in strijd handelen/handelt met één of meerdere van de geboden onder 3.1.1 tot en met 3.1.8, waarbij de dwangsom voor ieder afzonderlijk gebod geldt en voor de overtreding van ieder afzonderlijk gebod verschuldigd zal zijn;

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

9

- 3.10. Sunset c.s. ieder voor zich, des dat de een betalend de ander zal zijn gekweten, veroordeelt tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding en/of winstafracht van € 50.000,00, dan wel een ander in goede justitie te bepalen bedrag;
- 3.11. Sunset c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding, mede bestaande uit de volledige feitelijk door Merchandising gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de behandelend advocaat of een ander door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Merchandising heeft gemaakt, alsmede de nakosten;
- 3.12. De termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv, te bepalen op zes maanden vanaf de dag van betekening van dit vonnis, althans een zodanige termijn als redelijk voorkomt.

4. De vorderingen in reconventie

Europe vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, met ingang van drie dagen na het te wijzen vonnis Merchandising:

- 4.1. verbiedt om onder een naam luidende of bevattende "Bioworld" of "Bioworld Merchandising" direct en/of indirect handel te drijven en zaken te doen vervaardigen, importeren, kopen, vermarkten en te verkopen, totdat in een bodemprocedure bij onherroepelijke uitspraak en/of door het Europese Merkenbureau (OHIM) zal zijn beslist welke partij rechthebbende is op het Gemeenschapsmerk "BIOWORLD",
- 4.2. verbiedt direct en/of indirect toeleveranciers, afnemers en licentiegevers van Europe te benaderen en informatie over en/of van Europe te verstrekken of te verkrijgen,
- 4.3. verbiedt direct en/of indirect onjuiste uittalingen te doen jegens derden over de samenwerking en relatie tussen Merchandising en Europe,
- 4.4. gebiedt een door Europe op te stellen rectificatietekst te ondertekenen, althans een in goede justitie te bepalen tekst, welke Merchandising vervolgens aan al haar leveranciers, klanten en andere relaties en prospects kan zenden,
- 4.5. veroordeelt tot betaling van een dadelijk te verbeuren boete van € 50.000,00 voor elke overtreding van het hiervoor gevorderde onder 4.1.1. , 4.1.2., 4.1.3. en/of 4.1.4. en € 5.000,00 per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), met een maximum van € 5.000.000,00, althans een zodanig bedrag per overtreding, per dag en tot een zodanig maximum als in goede justitie te bepalen,
- 4.6. veroordeelt in de kosten van dit geding, zowel in conventie als in reconventie, mede bestaande uit de volledige feitelijk door Sunset c.s. gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de behandeld advocaten, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag, alsmede de nakosten,
- 4.7. de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv voor de vordering op grond van IE-rechten te bepalen op zes maanden vanaf de dag van betekening van dit vonnis, althans een zodanige termijn als de voorzieningenrechter redelijk voorkomt.

5. De beoordeling van de vorderingen

In conventie en in reconventie

5.1. Beoordeling van de over en weer gepretendeerde aanspraken op het gebruik van de diverse intellectuele eigendomsrechten is onder meer afhankelijk van de aard van de relatie waarin partijen tot elkaar hebben gestaan in de jaren waarin ze zaken met elkaar hebben gedaan. Daarop zal allereerst worden ingegaan. Vervolgens zal worden ingegaan op de door partijen gepretendeerde aanspraken.

Aard van de relatie

Standpunt Merchandising

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

10

5.2. Merchandising stelt dat zij eigenaar is, en altijd is geweest, van de handelsnamen, en het merk BIOWORLD en de domeinnaam www.bioworld.merch.com. Zij stelt dat Europe lange tijd op grond van een mondelinge overeenkomst als distributeur voor Merchandising heeft geopereerd en in die hoedanigheid de Europese markt heeft bediend. Europe nam daarbij producten van Merchandising af en liet later ook zelf producten vervaardigen, maar gebruikte daarvoor veelal wel de licenties, ontwerpen en het merk van Merchandising. Europe heeft Merchandising ook altijd een vergoeding betaald, hetgeen past in een distributeursrelatie. Daarnaast heeft Europe ook toestemming gevraagd voordat zij een nieuw product liet ontwerpen.

Als er al geen sprake is geweest van een distributeursrelatie, dan was Europe in ieder geval licentienemer van Merchandising. Immers Europe gebruikte handelsnaam, merk en (sub)licenties van Merchandising.

5.3. Europe is geleidelijk aan steeds meer op eigen wijze en tegen de belangen van Merchandising in gaan handelen. Zij stelde zich steeds onafhankelijker op, terwijl zij wel het merk en de naam BIOWORLD gebruikte, evenals de licenties en ontwerpen van Merchandising. Daardoor ontstond verwarring op de markt. Merchandising heeft daarop de relatie tussen partijen contractueel willen vastleggen, maar dat is door Europe geweigerd. Merchandising heeft vervolgens de overeenkomst tussen partijen beëindigd. Daarmee is ook de bevoegdheid van Europe tot het gebruik van de genoemde intellectuele rechten geëindigd. Een distributeur heeft nu eenmaal geen eigen recht op het merk van de principaal en kan zich niet de door de buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen. Dit geldt ook voor andere relaties waarin de een het merk met toestemming van de ander gebruikt.

Een distributeur of ex-licentienemer is aan het einde van de overeenkomst verplicht het merk aan de principaal over te dragen, zijnde een rechtsgevolg dat uit de overeenkomst, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

Standpunt Europe

5.4. Europe stelt dat de relatie tussen partijen zich laat typeren als samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Europe heeft geen dienende of ondergeschikte rol ten opzichte van Merchandising gehad. Malik en El Kalaani zijn via de door beiden gedreven vennootschappen rond de eeuwwisseling gaan samenwerken teneinde elk hun eigen assortimenten voor hun eigen marktgebied te kunnen uitbreiden. El-Kalaani richtte zich daarbij op Europa en de Arabisch sprekende landen; Malik op de VS. Net na de eeuwwisseling is het idee ontstaan, om licentierechten te verwerven en aldus exclusieve producten te maken en op de markt te brengen. Amerika liep in dit segment voor op Europa. In eerste instantie kwamen de licenties uit de muziekwereld, van het label Giant. Aan dit label waren veel bekende bands en artiesten verbonden. Door het sluiten van een licentiecontract met Giant konden de namen van deze bands en artiesten worden gebruikt voor handel in bepaalde marktsegmenten, zoals T-shirts, petjes, sleutelhangers etc. Europe bestelde met regelmaat producten van Merchandising. Omgekeerd gebeurde en gebeurt dat minder, omdat producten voor de Europese markt minder tot niet goed bruikbaar waren en zijn voor de Amerikaanse markt.

Partijen gebruikten elkaars ontwerpen en licenties. De door Europe betaalde vergoedingen waaraan Merchandising refereert, hadden ook enkel betrekking op het gebruik van die licenties. Tussen partijen heeft aldus geen distributeursrelatie bestaan.

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

11

5.5. In 2002 had Merchandising behoefte aan aanpassing van haar handelsnaam Bioome. Europe heeft toen aan Merchandising voorgesteld om ook de handelsnamen Bioworld en Bioworld Merchandising te gaan voeren. Dit waren namen die El-Kalaani had bedacht en ook al gebruikte. Er is aldus sprake van voor-voorgebruik door Europe. Partijen werken en werkten onder dezelfde naam, maar volledig voor eigen rekening en risico. Net na de eeuwwisseling zijn partijen licentierechten gaan verwerven om exclusieve producten te kunnen laten maken en op de markt te brengen. Merchandising liep hierbij voor op Europe. De verschillen in de handel in de VS en in Europa werden duidelijker, reden waarom Europe ook zelf licenties is gaan verwerven. Vanaf december 2014 wenst Merchandising te komen tot een global strategy. Europe is hier niet op ingegaan, wat voor Merchandising reden is geweest de samenwerking te beëindigen.

Oordeel voorzieningenrechter

5.6. De voorzieningenrechter stelt op grond van hetgeen over en weer is aangevoerd het volgende vast.

- de naam Bioworld Merchandising wordt voor de VS gevoerd sinds 20 mei 2002;
- het merk BIOWORLD is in de VS geregistreerd op 8 maart 2014. Het bewijs van registratie noemt uiteenlopende data van eerste gebruik;
- Merchandising heeft met productie en verkoop voorgelopen op Europe en heeft haar producten in Europa verkocht via Europe;
- op enig moment, al vrij vroeg in de samenwerking, is Europe eigen licentierelaties met auteursrechthebbenden gaan ontwikkelen;
- partijen zijn over en weer gebruik gaan maken van elkaars licenties. Europe heeft de licenties van de VS intensiever gebruikt dan omgekeerd;
- de omstandigheid dat veel licentiegevers geen sublicentiëring toestaan, is voor partijen klaarblijkelijk een drijfveer geweest om zich naar buiten toe als één onderneming of concern te presenteren, hetgeen zij jarenlang hebben gedaan;
- gaandeweg is de omzet van Europe steeds meer gekomen uit verkoop van eigen producten en minder uit verkoop van producten uit de VS;
- Merchandising heeft 10 x de omvang van Europe (omzet 200 mln vs 25 mln,) en heeft dochters in Canada, India en China.

5.7. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat de relatie tussen partijen nooit op schrift is gesteld en dat er ook geen stukken in het geding zijn gebracht waaruit de perceptie van partijen op die relatie is af te leiden, anders dan de hiervoor aangehaalde correspondentie tussen Malik en El Kalaani. Tenslotte stelt de voorzieningenrechter vast dat tegenover betwisting niet aannemelijk is gemaakt dat de door Europe aan Merchandising betaalde vergoedingen zich anders laten kwalificeren dan als licentievergoedingen, bestemd om te worden doorbetaald aan de betrokken licentiegevers.

5.8. De voorzieningenrechter acht tegen deze achtergrond de door Merchandising gestelde duiding van de relatie onvoldoende aannemelijk. Aannemelijker is dat partijen beide hun eigen business hebben opgezet, volgens een vergelijkbaar model, waarbij zij onder dezelfde, mogelijk zelfs in onderling overleg ontwikkelde aanduiding(en) actief zijn

C/15/232267 / KG ZA 15-723

12

26 oktober 2015

geworden en elkaar hebben geholpen met het aandragen van ideeën, het over en weer verschaffen van licenties, het gebruik van elkaars artwork, etc. Zij hebben zich, met elkaars instemming, daarbij naar buiten toe als (ook juridisch) aan elkaar gelieerde partijen gepresenteerd, omdat dat voor beide voordelig uitkwam.

5.9. Dit beeld vindt steun in de zo-even genoemde emailcorrespondentie tussen Malik en El-Kalaani. Uit die correspondentie blijkt immers dat Merchandising (Malik) de samenwerking wil intensiveren en/of op een andere leest wil schoeien en de keuze om daarin mee te gaan aan Europe overlaat. Dat is geen opstelling die past in de relatie van principaal tot distributeur. Van een principaal verwacht je een plan met daarin voorstellen voor vormgeving van de relatie, targets, vergoedingen, etc. De opmerkingen van Malik laten zich lezen als het aangeven van een bereidheid om Europe als dochtervennootschap in een door Malik geleid concern te accepteren op voorwaarde dat Europe de noodzaak om "global" te gaan (en mogelijk ook de essentie van de manier waarop Malik dat aan wil pakken) onderschrijft.

5.10. Niet aannemelijk is dan ook dat de verhouding Merchandising - Europe moet worden gezien als een verhouding van principaal tot distributeur, ook al heeft die relatie daarvan in aanvang zekere trekken gehad. Deze moet worden gezien als een samenwerking tussen twee in beginsel gelijkwaardige en gelijkgerechtigde partijen, gericht op het behalen van gezamenlijk voordeel. De omstandigheid dat Merchandising veel groter is (geworden) dan Europe is onvoldoende reden om anders te oordelen.

Bij de beoordeling van de stellingen omtrent de diverse intellectuele rechten die door partijen in het kader van hun samenwerking zijn gebruikt dient dit het uitgangspunt te zijn.

Merkrechten (vordering onder 3.1, 3.7 en 3.8)

Standpunt Merchandising

5.11. Merchandising stelt dat Malik het merk BIOWORLD heeft bedacht. Hij heeft het element "BIO" uit de voorheen gebruikte aanduiding Biodome gekoppeld aan zijn inmiddels wereldwijde verkoop van producten. Blijkens de Amerikaanse registratie is het merk BIOWORLD voor het eerst gebruikt in 2001. Merchandising is daarmee de eerste gebruiker van het merk en heeft dat merk daarnaast ook als eerste geregistreerd, namelijk in de VS.

5.12. Merchandising stelt verder dat zij naast voormelde registratie ook beschikt over een Benelux-depot. Europe was volgens haar alleen gerechtigd het merk BIOWORLD te gebruiken zolang zij functioneerde als distributeur (of licentienemer). Nu de relatie is beëindigd is Europe niet meer gerechtigd het merk te gebruiken. Het voortgezette merkgebruik door Europe maakt inbreuk op het merkrecht van Merchandising op grond van artikel 2.20 lid 1 onder a, b en d BVIE. Er is immers sprake van overeenstemming, soortgelijkheid en gevaar voor verwarring. Het gebruik van het merk BIOWORLD door Europe doet afbreuk of kan afbreuk doen aan de functies van het merk, met name de herkomstfunctie.

5.13. De CTM aanvraag van Europe is volgens Merchandising door Sunset te kwader trouw gedeponeerd. Merchandising heeft het merk immers bedacht en is ook de eerste gebruiker van het merk. Europe dient aldus de aanvraag over te dragen, dit op basis van

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

13

artikel 2.4 f onder 2 juncto 2.28 sub f BVIE 6 septies Unieverdrag van Parijs en artikel 6:162 BW.

5.14. Europe trekt ongerechtvaardigd voordeel en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BIOWORLD. Ondanks dat er geen relatie meer bestaat met Merchandising lift Europe nog wel mee op de naam, de reputatie en het succes van Merchandising. Voortzetting van gebruik van het merk BIOWORLD na beëindiging van de relatie zou in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Standpunt Europe

5.15. Europe stelt dat Merchandising er ten onrechte van uitgaat dat tussen partijen sprake is van een distributeursrelatie. De sommatie om het gebruik van de naam en het merk BIOWORLD te staken en de Gemeenschapsmerkaanvraag over te dragen aan Merchandising mist dan ook elke feitelijke en juridische grondslag, nog daargelaten dat deze vordering enkel bij de rechtbank in Den Haag kan worden ingesteld.

5.16. Europe gebruikt al sinds 2002 het merk BIOWORLD in Europa en de Arabische landen. Merchandising heeft niet eerder dan in september 2015 een spoedinschrijving van het woordmerk BIOWORLD in de Benelux gedeponneerd. Dit terwijl zij alleen voor de VS geldende rechten heeft, nog niet in Europa actief is en wetenschap heeft van de aanvraag van Europe. Het Benelux-depot en de CTM-aanvraag van Merchandising zijn aldus te kwader trouw gedaan. Merchandising beschikt alleen over het Amerikaanse merk BIOWORLD.

Oordeel voorzieningenrechter

5.17. De voorzieningenrechter stelt voorop dat niet duidelijk is geworden hoe de naam BIOWORLD is ontstaan. Partijen claimen beide dat zij de naam hebben bedacht. De voorzieningenrechter sluit niet uit dat er overleg over is geweest. Vooralsnog is de lezing van Merchandising op dit punt niet aannemelijker dan de contrasterende lezing van Europe.

5.18. Verder volgt uit hetgeen hiervoor sub 5.6-5.10 is overwogen dat Merchandising haar merkenrechtelijke aanspraken op de aanduiding BIOWORLD niet kan baseren op de stelling dat Europe de rechten op het gebruik van die aanduiding enkel heeft ontleend aan de distributeursrelatie die zij, Europe, met Merchandising had, nu van een dergelijke relatie geen sprake is geweest.

5.19. Aannemelijk is verder dat Merchandising bekend was met het gebruik van de aanduiding Bioworld door Europe in Europa als merk, handelsnaam en onderdeel van de domeinnaam en dat gebruik heeft toegestaan en bevorderd, zoals Europe omgekeerd het gebruik van die aanduiding in de door Merchandising bestreken territoria heeft bevorderd. Bij die stand van zaken kan niet worden volgehouden dat aannemelijke bekendheid van Europe met het voorgebruik van de aanduiding Bioworld in de VS verhindert dat het voorgebruik van die aanduiding door Europe in Europa een grond kan zijn voor het ontstaan van merkrechten. De voorzieningenrechter is van opvatting dat de territoriale begrenzing van ieders activiteiten onder die aanduiding in het kader van die samenwerking vooralsnog ook moet leiden tot territoriaal begrensde merkenrechtelijke aanspraken.

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

14

5.20. Dat impliceert dat er gerede kans bestaat dat het door Merchandising gedane Benelux-depot en de Europese Gemeenschapsmerkaanvraag van dezelfde aanduiding te kwader trouw zal worden geacht en dat haar merkenrechtelijke aanspraken (voor zover die in dit geding al ter beoordeling kunnen staan) dus vooralsnog ondeugdelijk moeten worden geacht en voert tot de slotsom betekent dat de vorderingen sub 3.1, 3.7 en 3.8 niet toewijsbaar zijn.

5.21. Wat betreft de op merkenrecht gebaseerde vordering van Europe in reconventie heeft Merchandising op haar beurt ook aangevoerd dat Europe niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu zij vorderingen instelt die samen hangen met een vermeende inbreuk op een gemeenschapsmerk. De beoordeling van dergelijke vorderingen is voorbehouden aan de rechtbank in Den Haag. Dat betoog slaagt en betekent dat de sub 4.1 weergegeven vordering niet op een merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is. Europe heeft de vordering echter mede op een handelsnaamrechtelijke grondslag en op onrechtmatige daad gestoeld. Die zullen hierna worden besproken.

Handelsnaam (vorderingen onder 3.2 en 4.1)

Standpunt Merchandising

5.22. Merchandising stelt dat zij haar handelsnaam sinds 2002 gebruikt en onder die naam handelt met vele partners over de hele wereld. Op grond van artikel 8 Verdrag van Parijs kan zij bescherming van de handelsnaam invoeren in Nederland. Zij heeft immers ook in Nederland die naam gebruikt, al was dat alleen maar omdat zij zaken deed met Europe.

5.23. De handelsnaam van Merchandising en Europe omvatten beiden het kenmerkende element "Bioworld", gevolgd door een beschrijvende aanduiding. Het in aanmerking komende publiek zal volgens Merchandising veronderstellen dat beide ondernemingen tot eenzelfde concern behoren en in ieder geval aannemen dat er een verband tussen beide ondernemingen bestaat. De aanduiding "Europe" geeft ook al aan dat er nog andere Bioworld ondernemingen zijn. Bovendien gebruikt Europe als secundaire handelsnaam hetzelfde bestanddeel als Merchandising, te weten Merchandising. Op grond van artikel 5 Hnw verzet Merchandising zich op deze gronden tegen het gebruik van haar handelsnaam door Europe.

5.24. Verder is volgens Merchandising sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. Het gebruik van de handelsnaam door Europe is immers altijd afgeleid geweest van en met toestemming van de eigenaar van de oudere handelsnaam, zijnde Merchandising. Voortzetting van gebruik van de handelsnaam Bioworld na beëindiging van de relatie zou in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Standpunt Europe

5.25. Europe stelt dat zij de handelsnaam Bioworld zeker net zo lang als Merchandising heeft gebruikt en dat dit gebruik gebaseerd is op de afspraken die Europe met Merchandising omtrent het gezamenlijk gebruik van de aanduiding Bioworld als

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

15

merkaanduiding en handelsnaam heeft gemaakt. Europe is met Merchandising van oordeel dat verwarring op de markt inderdaad te duchten is nu Merchandising de Europese markt wil bestormen met gebruik van een handelsnaam die Europe al ruim twaalf jaar gebruikt. Dit geldt temeer nu Merchandising aan een ieder mededeelt dat Europe slechts haar distributeur was en nu geen rechten meer heeft. Europe vordert op die grond dan ook dat Merchandising dat gebruik wordt verboden.

5.26. Europe stelt dat zij haar rechten op de handelsnaam Bioworld ook kan gebruiken om bescherming in te roepen tegen het gebruik door Merchandising van de aanduiding Bioword als merk binnen het Nederlandse territorium en stelt dat gebruik van die aanduiding binnen Europa jegens haar onrechtmatig is.

Oordeel voorzieningenrechter

5.27. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de handelsnaam Bioworld door Europe niet los kan worden gezien van de samenwerking die partijen met elkaar hebben gevoerd en is in het licht van hetgeen omtrent de aard van die samenwerking - en het in de context van die samenwerking gebruikte merkrecht op de aanduiding Bioworld - hiervoor is overwogen van oordeel dat Merchandising niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een handelsnaam met het kenmerkende bestanddeel Bioworld in Nederland (en in Europa) al rechtmatig voerde toen Europe die aanduiding voor haar onderneming als handelsnaam is gaan gebruiken. Dat brengt mee dat zij zich niet tegen het gebruik van die handelsnaam kan verzetten, ook al staat buiten kijf dat door die aanduiding verwarring kan ontstaan. Omgekeerd kan Europe zich op grond van dat dreigende verwarringsgevaar wel verzetten tegen het gebruik, op grond van de Handelsnaamwet in Nederland en op grond van art 6:162 BW in Europa, van de aanduiding Bioworld door Merchandising, ook voor zover dit betreft het gebruik als merk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat op Merchandising als initiator van het de verbreking van de samenwerking een plicht rust om de schadelijke gevolgen daarvan voor Europe binnen redelijke grenzen te houden door in overleg te treden over een regeling daarvan en acht gebruik van die aanduiding door Merchandising na het verbreken van de samenwerking met Europe in Europa, zonder dat een poging is gedaan om tot een redelijke regeling te komen, onrechtmatig.

5.28. Dat betekent dat de vordering sub 3.2 niet toewijsbaar is, en de vordering sub 4.1 wel, voor zover die zich richt tegen het gebruik van de aanduiding Bioworld door Merchandising als merk of handelsnaam, zolang tussen partijen geen overeenstemming over een regeling van de gevolgen van de verbreking van de samenwerking is bereikt.

Domeinnamen (vordering onder 3.3 en 4.1)

5.29. Merchandising stelt dat zij als eerste gebruiker een domeinnaam met daarin de handelsnaam en het merk BIOWORLD heeft geregistreerd, namelijk op 21 januari 2003. Zij wijst erop dat Europe eigenaar is van de domeinnaam www.bioworld-europe.com. Zij acht het voortgezette gebruik van deze domeinnaam in strijd met artikel 2.20 lid 1 (d) BVIE en artikel 6:162 BW. De domeinnaam wordt gedomineerd door het bestanddeel Bioworld hetgeen identiek is aan het merk van Merchandising. Door na het beëindigen van de relatie nog altijd gebruik te maken van deze domeinnaam wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BIOWORLD. Voortzetting van gebruik van de domeinnaam, met daarin het

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

16

bestanddeel Bioworld, na beëindiging van de relatie zou in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.30. Europe stelt dat zij de handelsnaam Bioworldmerch.nl al gebruikt sinds 2003 en dat die niet is afgeleid van enige handelsnaam of merk van Merchandising. Europe is met Merchandising van oordeel dat verwarring op de markt inderdaad te duchten van het voortgezette gebruik van de domeinnamen door beide partijen en vordert op die grond dan ook dat Merchandising dat gebruik wordt verboden.

Oordeel voorzieningenrechter

5.31. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat het gebruik door partijen van de sub 2.30 en 2.31 vermelde domeinnamen niet is los te zien van het overige gebruik van de hiervoor besproken aanduidingen waarin de term "BIOWORLD" voorkomt en acht mede om die reden de registratiedata van de betrokken domeinnamen niet doorslaggevend voor de over en weer gepretendeerde aanspraken. Partijen zullen, als gezegd, de gevreesde verwarring moeten voorkomen door over het voortgezette gebruik van de aanduiding Bioworld afspraken te maken. Zij kunnen van elkaar (op dit moment) niet verlangen dat de ander dat gebruik in het onderscheiden territoir waarin die ander gedurende de samenwerking actief was onmiddellijk staakt. Dat betekent dat de toewijzing van vordering 4.1 op de in 5.28 vermelde wijze ook betrekking kan hebben op het gebruik van domeinnamen.

Auteursrechten (vordering onder 3.5.)

Standpunt Merchandising

5.32. Merchandising stelt dat Europe naast gebruik van het woordmerk BIOWORLD ook nog steeds gebruik maakt van het logo van Merchandising. Merchandising heeft het auteursrecht op dit logo. Het voorzetten van het gebruik van het logo na de beëindiging van de relatie is een inbreuk op het auteursrecht van Merchandising.

5.33. Merchandising heeft daarnaast het auteursrecht op door haar ontwikkelde ontwerpen voor de generieke producten die zij verkoopt. Die ontwerpen zijn immers gemaakt door werknemers van Merchandising, de daarop berustende auteursrechten behoren ook naar Amerikaans recht toe aan Merchandising als werkgever. Europe heeft geen toestemming om de ontwerpen van Merchandising nog langer te gebruiken en het voortgezette gebruik maakt dan ook inbreuk op het auteursrecht van Merchandising.

Standpunt Europe

5.34. Het logo dat partijen gebruiken is volgens Europe geëvolueerd tot het huidige logo, dat vooral bestaat uit de naam Bioworld zelf. Dit is door partijen over en weer ontwikkeld. De auteursrechten op dit logo komen aldus niet Merchandising toe. Een ontwerp behoort toe aan de licentiegever en niet aan de ontwerper. De auteursrechten op de ontwerpen van Merchandising komen derhalve niet toe aan Merchandising, maar aan haar licentiegever(s).

Oordeel voorzieningenrechter

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

17

5.35. De voorzieningenrechter acht onvoldoende weersproken dat de betrokken ontwerpen vatbaar zijn voor auteursrecht. De voorzieningenrechter kan op basis van de over en weer geponeerde stellingen niet vaststellen of Merchandising exclusieve aanspraken heeft op het logo, zodat het beroep op auteursrecht wat dit logo betreft faalt en de vordering sub 3.5 in zoverre niet toewijsbaar is.

5.36. De voorzieningenrechter acht wel aannemelijk dat de ontwerpen van de door Merchandising vervaardigde generieke producten binnen haar ontwerpafdeling zijn ontwikkeld, nu dit met de enkele stelling dat de auteursrechten op de ontwerpen aan Merchandising's licentiegevers toekomen onvoldoende is bestreden. Dat brengt mee dat Merchandising dit gebruik na beëindiging van de samenwerking aan Europe kan verbieden. Gelet op de historie van de relatie tussen partijen en de omstandigheid dat Merchandising de opzeggende partij is, mag dat verbod mag niet zover strekken dat de nu met deze ontwerpen vóór de datum van dit vonnis al door Europe vervaardigde producten niet op de Europese markt mogen worden verkocht. De vordering sub 3.5 zal wat betreft de ontwerpen voor generieke producten dienovereenkomstig worden toegewezen.

Licenties (vordering onder 3.4)

Standpunt Merchandising

5.37. Merchandising stelt dat zij van verschillende bekende merken een licentie heeft verkregen. Aan die licenties zijn strikte voorwaarden verbonden. Derden waarmee geen relatie (meer) bestaat mogen die licenties niet gebruiken om producten op de markt te brengen. Door toch producten op de markt te brengen onder deze licenties, althans met gebruikmaking van deze licenties, handelt Europe onrechtmatig jegens Merchandising. Merchandising kan door deze handelwijze haar verplichtingen jegens de merkhouders niet nakomen en de relatie met de merkhouders kan hierdoor ernstig onder druk komen te staan.

Standpunt Europe

5.38. Europe stelt dat het Merchandising als licentienemer niet is toegestaan om vermeende licentie-inbreuken aan te pakken. Dergelijke zaken zijn voorbehouden aan de licentiegever. Dat Merchandising namens licentiegevers gemachtigd is om hiertegen op te treden is niet aannemelijk gemaakt. Het is maar de vraag of Europe gebruik kan blijven maken van de door haar gebruikte licenties. Dit zal per licentiegever verschillen. Als een licentiegever niet langer wil dat Europe zaken met haar doet, zal zij daar direct mee stoppen. Merchandising dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering. Ook overigens maakt Merchandising nog altijd gebruik van licenties van Europe.

Oordeel voorzieningenrechter

5.39. Uitgangspunt bij de beoordeling van de hier aan de orde zijnde vorderingen is dat handhaving van licentierechten in beginsel is voorbehouden aan de licentiegever, niet aan de licentiehouder. Een volmacht is door Merchandising niet gesteld. Dat neemt niet weg dat voortzetting van het gebruik door Europe van licenties die door een licentiegever aan Merchandising zijn verleend op basis van een door partijen gemeenschappelijk in het leven geroepen veronderstelling dat sublicentiëring niet zou plaatsvinden, onder omstandigheden

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

18

onrechtmatig kan zijn. Merchandising heeft op dit punt echter onvoldoende gesteld om die onrechtmatigheid aan te nemen. De vordering sub 3.4 is dan ook niet toewijsbaar.

Indruk wekken van nog bestaande relatie (vordering sub 3.6)

5.40. Merchandising heeft gesteld dat Europe ook na de verbreking van de samenwerking gewoon blijft bestellen bij de contractuele relaties van Merchandising. Als zij het artwork niet van Merchandising krijgt omdat de relatie is beëindigd gaat zij naar de merkhouders zelf en doet het voorkomen "that the Bioworld US team is currently unable to send us this artwork". Europe heeft dit niet bestreden. Daarmee is de aanleiding voor toewijzing van de vordering sub 3.6 gegeven.

Schadevergoeding (vordering onder 3.9)

Standpunt Merchandising

5.41. Merchandising stelt dat zij schade lijdt en heeft geleden als gevolg van het handelen van Europe. Europe gebruikt het merk, de ontwerpen en de licenties van Merchandising zonder toestemming voor eigen productie. De producten die daarmee of op grond daarvan tot stand komen zijn inbreukmakende producten waarover schadevergoeding en/of winstafdracht moet worden betaald.

Standpunt Europe

5.42. Europe stelt dat Merchandising geen schade lijdt, want de omzet waarop zij doelt zou zij anders niet kunnen behalen. Dit is en was immers omzet van Europe.

Oordeel voorzieningenrechter

5.43. De voorzieningenrechter is op grond van het geheel van de hieraan voorafgaande overwegingen van oordeel dat er geen grond is voor toewijzing van een voorschot op schadevergoeding. De vordering sub 3.9 wordt dan ook afgewezen.

Onrechtmatige contacten en uitlatingen (vorderingen 4.2-4.4)

Standpunt Europe

5.44. Europe stelt dat Merchandising sedert het beëindigen van de relatie klanten en leveranciers van Europe actief benadert. Zij informeert partijen daarbij over de verbroken samenwerking, waarbij zij spreekt over een distributeursrelatie en aangeeft dat Europe niet langer beschikt over de benodigde licenties. Merchandising handelt hiermee onrechtmatig. Europe heeft er aldus recht op en belang bij dat de uitlatingen van Merchandising worden gerectificeerd en heeft er ook recht op en belang bij dat het Merchandising wordt verboden voor de duur van de bodemprocedure om zakelijke relaties van Europe te benaderen. Europe leidt hierdoor schade. Zij is ook al benaderd door klanten, die zij heeft moeten informeren over de onjuistheid van de informatie van Merchandising.

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

19

Standpunt Merchandising

5.45. Merchandising heeft bestreden dat zij zich onrechtmatig heeft uitgelaten. Zij meent dat zij mag zeggen dat er een distributeursrelatie was en dat die is beëindigd. Dat is naar waarheid en niet negatief. Bovendien is de vordering te vaag en te ruim: wat is "onjuist".

Oordeel voorzieningenrechter

5.46. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de uitlatingen die Merchandising over Europe heeft gedaan wel degelijk onrechtmatig zijn. Die onrechtmatigheid zit er niet alleen of in de eerste plaats in dat Merchandising de relatie die zij met Europe onderhield anders voorstelt dan deze was, maar in de indruk die zij (mede door die voorstelling van zaken) ten detrimente van Europe met haar uitlatingen heeft gewekt dat zij de enige rechthebbende is op al hetgeen de ontvanger van de boodschap met de aanduiding Bioworld zou kunnen associëren. Verder is uit het verloop van de gebeurtenissen in de afgelopen maanden en de stellingname in dit geding duidelijk dat Merchandising erop uit is om de Europese markt te betreden zonder zich te bekommeren omtrent de marktpositie van haar voormalige samenwerkingspartner Europe.

5.47. Er is dan ook aanleiding voor een verbod. De omstandigheid dat het petitum vaag is staat daaraan niet in de weg; de voorziening zal worden gepreciseerd. Merchandising zal worden verboden om derden met het oog op het ontwikkelen van commerciële relaties in Europa te benaderen en om in die contacten uitlatingen over Europe of de relatie met Europe te doen die niet met haar, Europe, zijn afgestemd. Het verbod zal gelden totdat Europe en Merchandising overeenstemming over een regeling van de gevolgen van de verbreking van de samenwerking hebben bereikt.

5.48. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een rectificatie. De uitlatingen zijn al een aantal maanden geleden gedaan. Indien dit dienstig voorkomt kan Europe in haar communicatie met marktpartijen bovendien naar dit vonnis verwijzen.

5.49. De in reconventie gevorderde boetes zullen als dwangsom worden opgelegd, teneinde tot uitdrukking te brengen dat art. 611a e.v. Rechtsvordering van toepassing is.

Proceskosten

5.50. Merchandising zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de werkelijke proceskosten worden veroordeeld.

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

20

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

6.1. gebiedt Sunset c.s., ieder voor zich, om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de door Merchandising ontwikkelde ontwerpen voor de generieke producten die Merchandising verkoopt, met uitzondering van gebruik in relatie tot voorraad die op de datum van dit vonnis aanwezig is;

6.2. gebiedt Sunset c.s. ieder voor zich om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het wekken van de indruk dat zij nog steeds deel uitmaken van de distributie organisatie van de groep van ondernemingen van Merchandising en/of een relatie met Merchandising hebben op grond waarvan zij gerechtigd zijn de ontwerpen van Merchandising te gebruiken;

6.3. veroordeelt Sunset c.s. ieder voor zich tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) resp. keer waarop zij of één van hen geheel of gedeeltelijk in strijd handelen/handelt met het voormelde gebod onder 6.1. en 6.2. waarbij de dwangsom voor ieder afzonderlijk gebod geldt en voor de overtreding van ieder afzonderlijk gebod verschuldigd zal zijn tot een maximum van € 100.000,-;

in reconventie

6.4. verbiedt Merchandising om onder een naam luidende of bevattende "Bioworld" of "Bioworld Merchandising" direct en/of indirect handel te drijven en zaken te doen, te vervaardigen, importeren, kopen, vermarkten en te verkopen, totdat in een bodemprocedure bij eindvonnis of daaraan voorafgaand door het Europese Merkenbureau (OHIM) is beslist welke partij rechthebbende is op het Gemeenschapsmerk "BIOWORLD", zolang tussen partijen geen overeenstemming over een regeling van de gevolgen van de verbreking van de samenwerking is bereikt.

6.5. verbiedt Merchandising direct en/of indirect toeleveranciers, afnemers en licentiegevers van Europe te benaderen en informatie over en/of van Europe te verstrekken of te verkrijgen, om derden met het oog op het ontwikkelen van commerciële relaties in Europa te benaderen en om in die contacten uitlatingen over Europe of de relatie met Europe te doen die niet met haar, Europe, zijn afgestemd, totdat Europe en Merchandising overeenstemming over een regeling van de gevolgen van de verbreking van de samenwerking hebben bereikt;

6.6. veroordeelt Merchandising tot betaling van een dadelijk te verbeuren dwangsom van € 5.000,00 voor elke overtreding van de sub 6.4. en 6.5. vermelde verboden per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), met een maximum van € 500.000,00;

C/15/232267 / KG ZA 15-723
26 oktober 2015

21

In conventie en in reconventie

6.7. veroordeelt Merchandising in de kosten van dit geding, zowel in conventie als in reconventie, mede bestaande uit de volledige feitelijk door Sunset c.s. gemaakte kosten van de verschotten en salarissen van de behandelde advocaten, alsmede de nakosten, begroot op:
- € 613,-- aan verschotten
- € 28.992,-- aan salaris;

6.8. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv voor de vordering op grond van IE-rechten op zes maanden vanaf de dag van betekening van dit vonnis;

6.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S. van der Salm-van Gelderen op 26 oktober 2015.



VOOR GROSSE AFGEGEVEN
de griffier