

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventies


zaaknummer / rolnummer: C/15/240214 / KG ZA 16-159

Vonnis in kort geding van 14 april 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GROEN GRAFISCHE PRODUCTIES B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
eiseres,
advocaat mr. A.L. de Koning te Haarlem,

tegen

TENTIJ,
wonende te 
gedaagde,
advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Groen en Tentij genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1-17
- de memorie van antwoord met producties 1-16 zijdens Tentij
- de akte wijziging eis met producties 18-26 zijdens Groen
- de aanvullende productie 27 zijdens Groen
- de mondelinge behandeling en de ter gelegenheid daarvan overgelegde producties 17-18 zijdens Groen en de pleitnota's van beide partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Tenty Productions B.V. (hierna: Tenty Productions) exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met het verzorgen van (reclame) drukwerk en grafische vormgeving. Tentij was (middellijk) bestuurder en hield via Tenty Graphic Solutions B.V. 40% van de aandelen in Tenty Productions. De overige aandelen werden gehouden door Tenty Supervision B.V. (30%) en de aan Groen gelieerde vennootschap Groen Holding B.V. (30%).

C/15/240214 / KG ZA 16-159
14 april 2016

2

2.2. Tenty Productions is op 14 juli 2015 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.

2.3. Op 20 juli 2015 heeft Tentij de eenmanszaak 10TY Creative bij het Handelsregister ingeschreven. Als handelsnamen zijn tevens TENTY Creative en 10TY Productions ingeschreven. De onderneming heeft dezelfde activiteitsomschrijving als Tenty Productions.

2.4. Op 21 juli 2015 heeft de in het faillissement benoemde curator mr. Eikenhorst (hierna: de curator) een informatiebrochure uitgebracht en aan Groen en Tentij doen toekomen, waarin geïnteresseerden worden uitgenodigd een bod te doen op de activa van Tenty Productions. Zowel Groen als Tentij hebben een bod uitgebracht.

2.5. Bij activa overeenkomst van 27 juli 2015 (hierna: de activa overeenkomst) heeft de curator na te melden activa aan Groen verkocht en geleverd voor een bedrag van € 25.600,-. Daarnaast heeft Groen de debiteurenportefeuille overgenomen voor een bedrag van ongeveer € 27.000,-.

2.6. De activa overeenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Verkoper verkoopt en draagt bij deze over aan Koper, gelijk Koper van Verkoper koopt enlaanvaardt:

- a. de inventaris van de failliet, zoals aanwezig op de bedrijfslocatie aan de Spieringweg 603 L te (2141 EB) Vijfhuizen, bestaande uit onder meer kasten, stellingen, stoelen, tafels, vier werkplekken, zoals gemeld op de inventarislijst 201507119 opgesteld door Makelaarskantoor Puper BV (bijlage 1), hierna te noemen: “de Inventaris”;
 - b. de rechten op de handelsnaam Tenty Productions B.V., alsmede het recht op de domeinnamen en registratie daarvan, www.tentyproductions.nl met de daaraan gekoppelde e-mailbox, www.tentyproductions.eu, tentyproductions.com en www.tentypromotions.nl, hierna te noemen: “de IE-rechten”;
 - c. de goodwill, waaronder partijen verstaan de hele documentatie terzake het klantenbestand, het vaste telefoonnummer 023-5654145 en het mobiele telefoonnummer 06-22976699, het faxnummer, de postbus, know-how, reclamematerialen, alle correspondentie, alsmede logo's, huisstijl en sociale media accounts, hierna te noemen: “de Goodwill”;
 - d. de (lopende) orderportefeuille, zoals op datum van ondertekening van deze overeenkomst bij beide partijen bekend, hierna te noemen: “de Orders”;
 - e. de debiteurenportefeuille, zoals op datum van ondertekening van deze overeenkomst bij beide partijen bekend, hierna te noemen: “de Debiteuren”,
- de sub a. tot met e. hierna tezamen ook wel te noemen: “de Activa”.

[...]

1.4 Koper is verplicht rechten van derden met betrekking tot de Activa te eerbiedigen. Koper zal de rechten van deze derden respecteren en desgevraagd deze derden hun eigendommen teruggeven en/of vergoeden, zonder dat Verkoper gehouden is tot enige restitutie van (een deel van) de koopprijs of vergoeding aan Koper.”

2.7. Bij brief van 27 juli 2015 heeft Groen het klantenbestand van Tenty Productions, voor zover van belang, het volgende bericht:

“Helaas moeten wij u mededelen dat Tenty Productions B.V. door bestuursproblemen per 14 juli 2015 failliet is verklaard. Als mede eigenaar betreuren wij dit zeer en vinden dat dit

C/15/240214 / KG ZA 16-159
14 april 2016

3

niet het einde mag betekenen van een mooi bedrijf. Daarom gaan we verder binnen ons familiebedrijf, Groen Grafische Producties.”

2.8. Bij brief van 29 juli 2015 heeft de curator, voor zover van belang, het volgende aan Tentij bericht:

“Ik schrijf u aan als (indirect) bestuurder en (indirect) aandeelhouder van de failliet, Tenty Productions B.V.

[...]

Met de verkoop zijn alle eigendommen en rechten van de failliet overgedragen aan Groen Grafische Producties B.V. Onderdeel van de verkoop betreft de IE-rechten en de Goodwill van de failliet, waaronder in ieder geval wordt verstaan: het recht op de domeinnamen en registratie daarvan met de daaraan gekoppelde e-mailbox, het klantenbestand, het vaste telefoonnummer 023-5654145 en het mobiele telefoonnummer 06-22976699, het faxnummer, de postbus, know-how, reclamematerialen, alle correspondentie, alsmede logo's, huisstijl en sociale media accounts.

Voorgaande verkoop betekent dat u niet meer gerechtigd bent om te beschikken over de verkochte eigendommen van de failliet en/of gebruik te maken van de verkochte rechten van de failliet. Mocht u nog zaken en of kopieën van zaken (als het klantenbestand en uitgevoerde orders etc.) van de failliet in uw bezit hebben, dan verzoek ik u vriendelijk deze z.s.m. bij mij in te leveren.”

2.9. Bij e-mails van 19, 23 en 28 juli 2015 hebben diverse klanten van Tenty Productions door hen geplaatste orders geannuleerd.

2.10. Tentij verricht vanuit zijn eenmanszaak 10TY Creative werkzaamheden voor een aantal voormalige klanten van Tenty Productions.

2.11. Bij brief van 14 oktober 2015 heeft (de advocaat van) Groen, voor zover van belang, het volgende aan Tentij bericht:

“Uw onderneming draagt de naam 10TY Creative. Daarnaast heeft u ook Tenty Creative en 10TY Productions als handelsnamen ingeschreven. Het is duidelijk dat u met de keuze voor deze namen een link probeert te leggen naar Tenty Productions in de hoop dat het publiek dit ook zal doen. [...] Hoewel cliënte van mening is dat door het gebruik van een cijfer- lettercombinatie (gevolgd door het woord Creative) nog steeds verwarring kan ontstaan bij het publiek, is zij bereid te gedogen dat u deze naam gebruikt. Waar cliënte echter niet mee in kan stemmen, is het gebruik van de handelsnaam 10TY Productions en de (voluit geschreven) naam Tenty. Op dit moment wordt deze laatste zowel op de website als in online marketing en adwords gebruikt.”

2.12. Op 29 maart 2016 heeft Tentij een ‘Onthoudingsverklaring’ ondertekend, waarin – voor zover van belang – het volgende staat vermeld:

“De heer Tentij zal met onmiddellijke ingang het teken “tenty” niet gebruiken als onderdeel van zijn handelsnaam en/of als adword.”

C/15/240214 / KG ZA 16-159
14 april 2016

4

3. Het geschil

3.1. Groen vordert na vermeerdering van eis – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. Tentij verbiedt direct of indirect commerciële activiteiten te (laten) verrichten voor klanten uit het klantenbestand van Tenty Productions tot 27 juli 2018, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Tentij dit verbod overtreedt;
B. Tentij verbiedt inbreuk te maken op de aan Groen overgedragen activa, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Tentij dit verbod overtreedt;
C. Tentij veroordeelt tot betaling van € 10.415,88 bij wijze van voorschot, binnen zeven dagen na betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente
D. Tentij veroordeelt om binnen tien dagen na betekening van het vonnis schriftelijk opgave te doen van:

- i) door Tentij benaderde klanten uit het klantenbestand van Tenty Productions vanaf 14 juli 2015
- ii) klanten uit het klantenbestand van Tenty Productions die vanaf 14 juli 2015 producten hebben gekocht of diensten hebben afgenomen van Tentij
- iii) de door Tentij aan klanten uit het klantenbestand van Tenty Productions verzonden facturen vanaf 14 juli 2015
- iv) de vanaf 14 juli 2015 met betrekking tot klanten uit het klantenbestand van Tenty Productions gerealiseerde omzet en netto winst

een en ander gecontroleerd door een op kosten van Tentij door Groen ingeschakelde registeraccountant en op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Tentij dit verbod overtreedt;

E. Tentij verbiedt direct of indirect zijn onderneming te drijven onder de handelsnaam 10TY CREATIVE, 10TY PRODUCTIONS en/of Tenty Creative of onder een naam waarin het woord Tenty of enige combinatie hiermee of met de cijferlettercombinatie 10TY voorkomt of enige andere met Tenty Productions te verwarren handelsnaam, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Tentij dit verbod overtreedt;

F. Tentij veroordeelt in de proceskosten, de nakosten daaronder begrepen.

3.2. Groen legt aan haar vorderingen, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag. Tentij bedient voormalige klanten van Tenty Productions en maakt daarbij gebruik van klantgebonden bewerkingsbestanden, ontwerpen en het orderarchief, terwijl deze activa door Groen zijn overgenomen. Hij gebruikt de ontwerpen één op één of bewerkt ze minimaal. Tentij handelt daarmee onrechtmatig jegens Groen. Groen lijdt daardoor schade, die in elk geval bestaat uit gederfde winst. Om haar schade te kunnen concretiseren heeft Groen rechtmatig belang bij het verkrijgen van de verzochte gegevens van Tentij. Tot slot maakt Tentij inbreuk op de door Groen gekochte handelsnaam Tenty Productions, door in dezelfde branche de verwarrende handelsnamen 10TY Creative, 10TY Productions en Tenty Creative te voeren, aldus nog steeds Groen.

3.3. Tentij voert verweer.

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

C/15/240214 / KG ZA 16-159
14 april 2016

5

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van Groen bij de vorderingen is door Tentij niet betwist en ligt in de aard van die vorderingen besloten.

4.2. Groen vordert onder A. een algeheel verbod aan Tentij om voormalige klanten van Tenty Productions te bedienen. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Groen hierbij aangetekend dat het haar erom te doen is dat Tentij geen voormalige klanten van Tenty Productions benadert. Tentij heeft daar tegenin gebracht dat hij juist is benaderd door de betreffende klanten. Tussen partijen is niet (langer) in geschil dat het Tentij vrij staat voormalige klanten van Tenty Productions te bedienen als hij door hen wordt benaderd. Het staat hem daarentegen niet vrij die klanten zélf te benaderen, ook daarover zijn partijen het eens.

4.3. Uit de overgelegde stukken en de daarop zijdens Groen gegeven toelichting blijkt naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende dat Tentij voormalige klanten van Tenty Productions heeft benaderd. Hiertoe wordt het volgende overwogen. De omstandigheid dat voormalige klanten van Tenty Productions nu zaken doen met 10TY Creative brengt niet automatisch met zich dat Tentij deze klanten heeft benaderd. Groen heeft in dat verband geen correspondentie of andere documenten of verklaringen naar voren gebracht waaruit zulks kan blijken. Ook de omstandigheid dat enkele klanten van Tenty Productions hun order hebben geannuleerd wijst niet op onrechtmatig handelen van Tentij jegens Groen. Een aantal orders is immers geannuleerd nog voordat Groen het klantenbestand van de curator had gekocht en andere annuleringen hebben plaatsgevonden nadat Groen de in 2.7 genoemde brief had verzonden en kunnen dus evenzogoed daarvan het gevolg zijn. Van onrechtmatig handelen door Tentij is aldus onvoldoende gebleken. Voor het opleggen van het gevorderde verbod bestaat dan ook geen aanleiding. De vordering onder A. zal daarom worden afgewezen.

4.4. Groen vordert voorts (onder B) een verbod aan Tentij om gebruik te maken van de aan Groen overgedragen activa. Groen stelt dat Tentij bij het bedienen van voormalige klanten van Tenty Productions gebruik maakt van aan Groen overgedragen 'klantgebonden bewerkingsbestanden van bepaalde ontwerpen en/of het orderarchief', waarover Tentij kennelijk nog beschikt. Ter adstructie verwijst Groen naar vervaardigde producten voor de klanten Haarlemmermeersche Golfclub, Exchange Hotel, Rembrandt Tower, Digital Photo Systems en Hotel Amsterdam. Tentij betwist dat hij bij de uitvoering van deze opdrachten gebruik heeft gemaakt van aan Groen overgedragen activa. Volgens Tentij zijn deze klanten zelf auteursrechthebbende van de in het verleden gemaakte ontwerpen.

4.5. Indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat Tenty Productions als auteursrechthebbende van de 'bewerkingsbestanden' ter zake van de genoemde klanten kan worden aangemerkt – hetgeen overigens door Tentij wordt betwist – ligt vervolgens de vraag voor of de auteursrechten op de 'bewerkingsbestanden' rechtsgeldig door de curator aan Groen zijn overgedragen. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag voorshands ontkennend. Voor een overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Voorts dient het goed bij de titel met voldoende bepaaldheid te zijn omschrijven (art. 3:84 lid 1 en 2 van het

C/15/240214 / KG ZA 16-159

6

14 april 2016

Burgerlijk Wetboek). Voor de overdracht van een auteursrecht is voorts op grond van artikel 2 lid 2 van de Auteurswet een levering bij een daartoe bestemde akte vereist.

In het onderhavige geval zou de verkoop en levering van de auteursrechten middels de activa overeenkomst hebben plaatsgevonden. Uit de daarin gebezigde omschrijving 'de hele documentatie terzake het klantenbestand' blijkt evenwel onvoldoende dat beoogd is auteursrechten over te dragen en evenmin blijkt om welke werken het zou gaan. Daarbij is mede van belang dat de genoemde omschrijving in de akte is opgenomen in de op goodwill betrekking hebben opsomming onder c, terwijl de opsomming een aparte categorie b kent die ziet op "de IE-rechten". Een en ander brengt mee dat niet is voldaan aan de bepaaldheidseis van artikel 3:84 lid 2 BW. De omstandigheid dat Tentij op grond van de informatiebrochure van de intenties van de curator op de hoogte was of had kunnen zijn, kan daaraan niet afdoen. De bepaaldheidseis is immers een goederenrechtelijke eis.

Vooralsnog moet het er daarom voor worden gehouden dat auteursrechten op 'bewerkingsbestanden', voor zover Tenty Productions daarvan de rechthebbende is, niet aan Groen zijn overgedragen en dat het recht om te ageren tegen een eventuele inbreuk daarop nog bij de curator berust. De vordering onder B. zal daarom worden afgewezen.

4.6. Uit de afwijzing van de vorderingen onder A. en B. vloeit voort dat de vorderingen onder C. en D. eveneens afgewezen dienen te worden. Voor veroordeling van Tentij tot betaling van een voorschot op schadevergoeding bestaat geen aanleiding, nu onrechtmatig handelen van Tentij jegens Groen niet aannemelijk is geworden. Evenmin is aannemelijk geworden dat Groen een rechtmatig belang heeft bij het verkrijgen van de onder D. gevorderde gegevens.

4.7. Groen vordert tot slot onder E. een verbod aan Tentij op het voeren van de handelsnamen 10TY CREATIVE, 10TY PRODUCTIONS, Tenty Creative of een naam waarin het woord Tenty of enige combinatie hiermee of met de cijferlettercombinatie 10TY voorkomt of enige andere met Tenty Productions te verwarren handelsnaam.

4.8. De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: HnW) is het verboden "een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is." Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming in het handelsverkeer optreedt (artikel 1 HnW). Voor het kunnen inroepen van de bescherming van de HnW is vereist dat de onderneming daadwerkelijk onder die naam in het handelsverkeer optreedt. Het onder een bepaalde naam ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamers van Koophandel is daartoe onvoldoende.

4.9. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter heeft Groen onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Tentij in het handelsverkeer gebruikt maakt van andere handelsnamen dan 10TY Creative. Hoewel de andere genoemde handelsnamen potentieel verwarrend zijn en dus voor een verbod in aanmerking zouden kunnen komen, bestaat bij gebreke van aanwijzingen van het gebruik van deze handelsnamen door Tentij geen grondslag voor het opleggen van een verbod. Daar komt bij dat Tentij een "Onthoudingsverklaring" betreffende het gebruik van het teken 'tenty' heeft afgelegd. De wel door Tentij gevoerde handelsnaam 10TY Creative is zodanig afwijkend van de

C/15/240214 / KG ZA 16-159
14 april 2016

7

handelsnaam Tenty Productions dat van verwarringsgevaar geen sprake is. Bovendien heeft Groen niet weersproken dat zij inmiddels is gestopt met het gebruik van de handelsnaam Tenty Productions en dat zij tegenwoordig de handelsnaam Tenty Hospitality Media voert. De vordering onder E. zal daarom worden afgewezen.

4.10. Groen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Tentij worden begroot op:

- griffierecht	€	288,00
- salaris advocaat		<u>816,00</u>
Totaal	€	1.104,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Groen in de proceskosten, aan de zijde van Tentij tot op heden begroot op € 1.104,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. G. Drenth op 14 april 2016.

