

# arrest

IN NAAM VAN DE KONING

## GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.181.484/01 SKG

zaak-/rolnummer rechtbank: C/15/232267/ KG ZA 15/723 (Noord-Holland)

### arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 26 april 2016

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht **BIO WORLD MERCHANDISING INC.**,  
gevestigd te Irving, Texas, Verenigde Staten van Amerika,  
appellante,

tevens incidenteel geïntimeerde,

V advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

tegen

1. **SUNSET HOLDING B.V.**,

2. **BIO WORLD EUROPE B.V.**,

beide gevestigd te Uitgeest,

geïntimeerden,

tevens incidenteel appellanten,

advocaat: mr. P.A. Josephus Jitta te Amsterdam.

### 1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Merchandising respectievelijk gezamenlijk Sunset c.s. en afzonderlijk Sunset en Europe genoemd.

Merchandising is bij dagvaarding van 23 november 2015 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland van 26 oktober 2015 onder bovenvermeld zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen Merchandising als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en Sunset c.s. als gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord, tevens houdende incidenteel appel, met producties.
- memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens akte vermeerdering/wijziging van eis, met productie.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 10 maart 2016 doen bepleiten, Merchandising door mr. J.A. Schaap en mr. P.J. Kreijger, beiden advocaat te Amsterdam en Sunset c.s. door mr. Josephus Jitta voornoemd, alsmede door mr. L.E. Cappelle, advocaat te Amsterdam, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Partijen hebben ieder bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht. Tevens heeft Merchandising nog een akte ("Akte verandering/vermeerdering eis door toevoeging van 2 nieuwe merkdepots aan bestaande vordering") overgelegd.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Merchandising heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen voor zover in conventie vorderingen van Merchandising zijn afgewezen en in reconventie vorderingen van Sunset c.s. zijn toegewezen en bedoelde vorderingen van Merchandising alsnog zal toewijzen en die van Sunset c.s. zal afwijzen, met veroordeling van Sunset c.s. tot restitutie van hetgeen door Merchandising krachtens het bestreden vonnis is betaald en veroordeling van Sunset c.s. in de volledige kosten van het geding in beide instanties.

Sunset c.s. hebben geconcludeerd (naar het hof begrijpt) dat het hof het vonnis van beroep zal bekrachtigen, zij het met verhoging van de aan de veroordeling in reconventie verbonden dwangsom.

## 2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 26 oktober 2015 onder 2.1 tot en met 2.29 de feiten vermeld die hij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt, zij worden hierna onder 3.1 met een enkele aanvulling (met name onder 3.1 sub xxiii en sub xxvii) weergegeven.

## 3. Beoordeling

3.1. (i) 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.

(ii) 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 producten afkomstig van Merchandising. Ingaande 9 juni 2015 heeft El-Kalaani de statutaire naam van Sunset International gewijzigd in Bioworld Europe B.V.

(iii) 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 (bijvoorbeeld Warner Brothers) zogenoemde merchandising producten (zoals T-shirts, sleutelhangers, petjes, etc.) ontwerpen, (doen) vervaardigen en verkopen. Aanvankelijk kocht Europe deze producten bij Merchandising, bestemd voor doorverkoop in Nederland, later Europa. Na verloop van tijd heeft Europe bij, onder 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.

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

(v) Europe heeft op verzoek van Merchandising het businessplan voor Europa uitgewerkt, waarna Merchandising de wereldwijde licentie van Warner Bros. heeft verkregen.

(vi) Merchandising heeft op 18 maart 2014 het woordmerk BIOWORLD 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 09/01/2001. (...)*"

(vii) 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 Bros. hof) 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. (...)"*

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

(ix) 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. (x) Per e-mail bericht 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 none 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. (...)*"

(xi) 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.

(xii) M. Tobia, werknemer van Europe, heeft op 5 juni 2015 onder andere het volgende bericht 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*"

(xiii) In een e-mail van 15 juni 2015 schrijft J. Moon, Senior Vice President EMEA (hof: Europa, Midden Oosten en Afrika) Warner Bros., onder meer het volgende aan een medewerker van Merchandising: "(...) *Gilbert (hof: El-Kalaani) was very keen to meet on Wednesday/Thursday at LIMA, and gave the impression (...) that there had been a break with (toevoeging hof: 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.*"

(xiv) In zijn e-mail van 22 juni 2015 refereert 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 Matts'/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. (...)"*

(xv) Europe heeft ook na juni 2015 nog nieuwe orders geplaatst.

(xvi) S. van Zelst een medewerkster van Europe, heeft op 31 augustus 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: "(...) *I 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, hof) 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. (...)"*

(xvii) Merchandising 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. (...)"*

(xviii) 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 te kennen gegeven: "(...) *U stelt(...) dat mijn cliënte onterecht het merk BIOWORLD heeft gedeponereerd, 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 cliënte van Bioworld Europe BV dan wel Sunset Holding BV te staken en gestaakt te houden. (...)"*

(xix) 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.

(xx) 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 knowhow. 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 formalized, 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. (...)"*

(xxi) 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). (...)"

(xxii) Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel van 21 september 2015 gebruikt Europe de volgende handelsnamen: Bioworld Merchandising, Biodomes Headgear, Bioworld, Bioworld Europe, Bioworld Merchandising Europe, Bioworld International.

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

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. Partijen zijn het erover een s dat de meeste licentiegevers geen sub-licenties toestaan.

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

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

(xxvi) 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 de Benelux merkaanvraag/registratie(s) van Merchandising

(xxvii) Europe heeft op 18 december 2015 onder nummers 014940662 en 14940811 nog twee CTM aanvragen gedaan betreffende het teken Bioworld.

(xxviii) Merchandising maakt gebruik van onder meer de navolgende domeinnamen:

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

(xxix) De volgende domeinnamen van Europe staan bij SIDN geregistreerd:

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

3.2. Merchandising en Europe maken beiden hun bedrijf van het onder licentie van bekende merkhouders ontwerpen, (doen) vervaardigen en verkopen van zogenoemde merchandising producten. Zij hebben gedurende ongeveer 15 jaar een zakelijke relatie gehad. Merchandising verkocht haar producten met name op de Noord Amerikaanse en Aziatische markt, Europe verkocht merchandising producten in Europa (voor een meer gedetailleerde omschrijving zie hierboven onder 3.1 sub i en iii).

Partijen maken in het kader van hun bedrijfsmatige activiteiten beiden gebruik van de aanduiding Bioworld zowel ter onderscheiding van waren als als (onderdeel van hun) handelsnaam.

Tussen partijen is in het kader van de beëindiging van hun samenwerking een geschil gerezen onder meer met betrekking tot het gebruik van de naam/het teken Bioworld in het kader van de verkoop van merchandising producten op de Europese markt. De voorzieningenrechter heeft Merchandising in reconventie - hangende de beslissing van de bodemrechter en/of van het Europees Merkenbureau dan wel een door partijen te treffen regeling van de gevolgen van de verbreking van hun samenwerking – dat gebruik verboden (dictum sub 6.4) en haar tevens (onder meer) verboden om derden met het oog op het ontwikkelen van commerciële relaties in Europa te benaderen (dictum sub 6.5). In conventie heeft hij de vorderingen van Merchandising die zien op een verbod aan Sunset c.s. tot verder gebruik van de naam/het teken Bioworld afgewezen. Voorts heeft hij Merchandising veroordeeld in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019 h Rv.

Merchandising komt in hoger beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter met 22 grieven op. Sunset c.s. vorderen in hoger beroep verhoging van de door de voorzieningenrechter in eerste aanleg opgelegde dwangsom. Het hof oordeelt als volgt.

3.3. Voor zover Merchandising met haar eerste grief betoogt dat de voorzieningenrechter met betrekking tot het geschil in reconventie geen rechtsmacht toekomt moet dit worden verworpen. Tussen de in conventie en in reconventie ingestelde vorderingen bestaat ontegenzeggelijk samenhang: uit het bepaalde in artikel 7 lid 2 Rv vloeit voort dat de voorzieningenrechter ook met betrekking tot de vordering in reconventie rechtsmacht heeft.

---

Voor zover de grief van Merchandising tevens inhoudt dat de door Sunset c.s. gevorderde voorzieningen niet voor toewijzing in aanmerking komen in verband met het grensoverschrijdend karakter daarvan, bestaat bij de bespreking van deze grief in het licht van hetgeen hierna wordt overwogen onvoldoende belang.

3.4. Hoewel de grieven van Merchandising zich ook richten tegen de afwijzing van (onder andere) haar vorderingen waarmee beoogd wordt Sunset c.s. het verder gebruik van de naam/het teken Bioworld te beletten en hen te verplichten de aanhangige merkaanvragen aan Merchandising over te dragen is het appel van Merchandising, naar zij bij pleidooi heeft toegelicht, er vooral op gericht dat de verboden die haar in reconventie op vordering van Sunset c.s. zijn opgelegd worden opgeheven. Deze hebben de strekking dat het Merchandising voorlopig niet is toegestaan om handel te drijven op de Europese markt voor zover zij in dat kader van de naam/het teken Bioworld gebruik maakt. Voorts leiden zij ertoe dat zij geen zaken kan doen met haar licentiegevers voor zover die in Europa zijn gevestigd. Naar Merchandising stelt (en in dit internettijdperk ook in de rede ligt) compliceert een en ander haar bedrijfsvoering plaatst deze voor (grote) problemen.

3.5. Partijen zijn in een juridische strijd verwickeld met als inzet de merkrechten in de Benelux en Europa op het teken Bioworld ter onderscheiding van merchandising producten (vgl. hierboven onder 3.1 sub ix, sub xxv, sub xxv en sub xxvi). Of er een winnaar uit deze strijd zal komen (het BBIE heeft inschrijving van het merk geweigerd omdat het teken onvoldoende onderscheidend vermogen zou hebben) en zo ja wie van partijen dat zal zijn is vooralsnog onzeker. Merchandising beroept zich op de (aan het Benelux merkdepot en de Uniemark aanvragen voorafgaande) registratie van het woordmerk Bioworld in de Verenigde Staten van Amerika en de toelichting daarop (vgl. hierboven onder 3.1 sub vi) en stelt zich in dit geding (en in de door haar gevoerde oppositie) op het standpunt dat de aanvraag/het depot van Sunset in 2015 - in het zicht van een mogelijke beëindiging van de samenwerking van partijen - te kwader trouw is gedaan. Zij voert in dit verband aan dat zij het teken Bioworld al sinds 2001 ter onderscheiding van de door haar geproduceerde merchandising producten gebruikt en dat Europe, die van Merchandising afkomstige producten aanvankelijk in Nederland en vervolgens ook elders in Europa distribueerde, in het kader van die (bestendige) handelsrelatie met goetvinden van Merchandising van de naam/het merk Bioworld gebruik heeft gemaakt.

3.6. Niet in geschil is dat Europe de merchandising producten die zij in Europa verkocht aanvankelijk uitsluitend bij Merchandising betrok en dat hun relatie in ieder geval bij de aanvang daarvan zekere trekken heeft gehad van een verhouding tussen principaal en distributeur (vgl. vonnis voorzieningenrechter onder 5.10). Uit het feitenmateriaal blijkt voorts dat Merchandising in ieder geval sinds 2002 in het kader van haar bedrijfsmatige activiteiten de naam Bioworld gebruikt. Dat Europe in het kader van haar bedrijfsmatige activiteiten reeds eerder die naam gebruikte is door haar niet aannemelijk gemaakt, zodat er in dit geding niet vanuit kan worden gegaan dat het onder 3.5 vermelde standpunt van Merchandising van iedere redelijke grond ontbloot is.

3.7. In het licht van de hierboven besproken onduidelijkheid omtrent de merkenrechtelijke aanspraken over en weer past het naar oordeel van het hof niet een voorlopige voorziening te geven die meebrengt dat een van partijen wordt belet met gebruikmaking van de naam/het teken Bioworld te opereren op de Europese markt. Het hof wijst er in dit verband op dat Sunset c.s., blijkens de formulering van hun reconventionele vordering betreffende een verbod op zodanig opereren door Merchandising, deze vordering met name hebben gebaseerd op aanspraken van merkenrechtelijke aard (zie eis in reconventie sub 1: vooruitlopend op de beslissing van het OHIM).

Dat er los hiervan aanleiding bestaat om Merchandising op grond van het algemene burgerlijk recht dan wel het handelsnaamrecht voorlopig de (verdere) toegang tot de Europese markt te ontzeggen vermag het hof niet in te zien. Voldoende aannemelijk is dat Merchandising ook in Europa onder haar handelsnaam, waarvan de term "Bioworld" sinds 2002 deel uitmaakt, zaken heeft gedaan, onder meer met in Europa gevestigde licentiegevers, terwijl mede blijkens de wijze waarop Sunset c.s. hun eis hebben geformuleerd en gelet op de onderbouwing van hun desbetreffende aanspraken ook partijen de handelsnaamrechtelijke kwestie in deze zaak verweven achten met het merkenrechtelijk geschil. Dat Merchandising door zich met gebruikmaking van de naam Bioworld op de Europese markt te begeven contractuele verplichtingen schendt dan wel zich jegens Sunset c.s., los van enige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, schuldig maakt aan een onrechtmatige daad is door Sunset c.s. onvoldoende feitelijk toegelicht; het feit dat Merchandising de samenwerking heeft verbroken zonder dat partijen het eens zijn geworden over de wijze waarop door hen in de toekomst op de Europese markt zal worden geco-existeerd is in dat verband niet toereikend.

3.8. Het voorgaande brengt mee dat het hof de voorziening die in eerste aanleg onder 6.4 van het dictum is gegeven niet toewijsbaar acht. Het bestreden vonnis zal op dit punt worden vernietigd. Tevens brengt het voorgaande mee dat het hof onvoldoende grond aanwezig acht om alsnog tot toewijzing over te gaan van de door Merchandising gevorderde voorzieningen die het gebruik van het teken/de naam Bioworld betreffen die in eerste aanleg zijn afgewezen. Ook daarvoor geldt dat omtrent de feitelijke en juridische grondslag waarop die vorderingen zijn gebaseerd vooralsnog onvoldoende duidelijkheid bestaat. Omtrent de vraag wie als eerste het teken/de naam Bioworld is gaan gebruiken zal nader feitelijk onderzoek moeten worden verricht. De door Merchandising in conventie gevorderde voorzieningen die het gebruik van de aanduiding Bioworld betreffen stuiten reeds hierop af.

3.9. Gelet op de vooralsnog bestaande onduidelijkheid hierover mag van Merchandising worden verlangd dat zij aan derden geen mededelingen doet die inhouden dat het Sunset c.s. niet zou zijn toegestaan het teken/de naam Bioworld te gebruiken. Het door de voorzieningenrechter onder 6.5 toegewezen verbod heeft echter - mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen en de onduidelijkheid over de wijze waarop de handelsrelatie van partijen is ontstaan - een te ver gaande strekking. Voldoende aannemelijk is voorts dat Merchandising daarmee in haar bedrijfsvoering wordt belemmerd op een wijze die geen rechtvaardiging vindt in het thans voorhanden zijnde feitenmateriaal. Het hof zal het bestreden vonnis ook op dit

punt vernietigen en vindt in de feitelijke stellingen over en weer onvoldoende aanleiding voor het opleggen van een ander, minder verstrekkend, verbod.

3.10. Het hof vindt in de stellingen van Merchandising ten slotte evenmin voldoende aanleiding om aan Sunset c.s. een verdergaand gebod/verbod op te leggen met betrekking tot de auteursrechten op ontwerpen van Merchandising dan de voorzieningenrechter in het dictum van het vonnis onder 6.1 heeft gedaan. Merchandising heeft aan haar bezwaar tegen het door de voorzieningenrechter geformuleerde verbod bij pleidooi in hoger beroep geen verdere aandacht besteed en heeft met name niet bestreden dat het, zoals Sunset c.s. in hun memorie van antwoord stellen, om een “summiere voorraad” zou gaan. In het licht daarvan valt niet te toetsen in hoeverre bij een eventuele beperking van de uitlooptermijn en/of uitbreiding van het verbod nog een reëel belang bestaat. Dat het door de voorzieningenrechter opgelegde verbod ziet op “generiek artwork”, zoals Merchandising in de toelichting op grief XV betoogt, valt daarin niet te lezen.

Merchandising heeft in grief XVII nog aandacht gevraagd voor het gebruik door Sunset c.s. van licenties die door de betrokken licentiegevers aan Merchandising zijn verleend doch is bij pleidooi niet ingegaan op hetgeen Sunset c.s. daar tegenin hebben gebracht zodat ook op dit punt onduidelijk is of de betrokken belangen thans nog het geven van een voorziening in kort geding rechtvaardigen, nog daargelaten of de onrechtmatigheid van de handelwijze van Sunset c.s. op dit punt voldoende is onderbouwd.

3.11. Dit brengt mee dat, behoudens voor zover het de kostenveroordeling betreft, het vonnis in conventie zal worden bekrachtigd en het vonnis voor zover in reconventie gewezen geheel zal worden vernietigd en de desbetreffende vorderingen van Sunset c.s. alsnog zullen worden afgewezen. Voor zover deze in het voorgaande niet zijn besproken bestaat bij een behandeling van de grieven van Merchandising onvoldoende belang. Het incidenteel appel dat ertoe strekt de in reconventie opgelegde dwangsom te verhogen treft geen doel.

Het hof ziet in deze uitkomst aanleiding om de kosten van het geding in eerste aanleg te compenseren in die mate dat ieder der partijen de eigen kosten draagt, de afwijzing van het grootste deel van de vorderingen van Merchandising blijft immers gehandhaafd. Sunset c.s. zullen als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het hoger beroep. Het hof zal daarbij 50 % van de werkelijke kosten (waarvan de hoogte door Sunset c.s. niet is bestreden) toerekenen aan het debat van IE-rechtelijke aard en 50% begroten op basis van het liquidatietarief voor handelszaken. Dit brengt mee dat naast de verschotten ad € 805,19 een bedrag van € 41.366,23 plus € 1.788,- (50% van 4x € 894) is € 43.154,23 aan salaris zal worden toegewezen.

#### **4. Beslissing**

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover in reconventie gewezen en voor zover Merchandising daarin (in conventie en reconventie) in de kosten van het geding is veroordeeld;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen van Sunset c.s. alsnog geheel af;

compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg in die voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

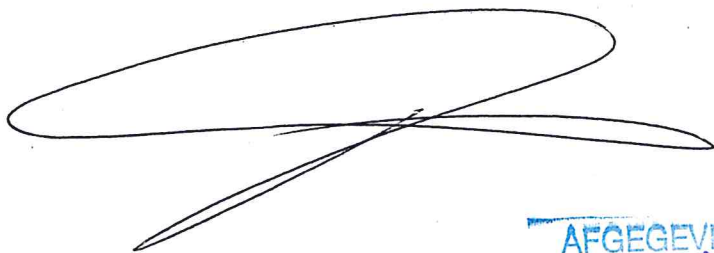
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

veroordeelt Sunset c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Merchandising begroot op € 805,19 aan verschotten en op € 43.154,23 voor salaris;

wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, E.M. Polak en P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 26 april 2016.



mr. J.C.W. Rang

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: MR. A. Knigge  
DE GRIFFIER



