



vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/654403 / KG ZA 18-988 CdK/MB

Vonnis in kort geding van 8 november 2018

in de zaak van

1. [REDACTED] C [REDACTED],
wonende te [REDACTED],
2. [REDACTED] W [REDACTED],
wonende te [REDACTED],
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JORIS NO SMELL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eisers bij dagvaarding op verkorte termijn van 28 september 2018,
advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam,

tegen

1. [REDACTED] B [REDACTED],
wonende te [REDACTED],
2. de vennootschap onder firma
PET BEDDING V.O.F.,
gevestigd te Dordrecht en haar vennoten:
3. [REDACTED] R [REDACTED],
wonende te [REDACTED],
4. [REDACTED] V [REDACTED],
wonende te [REDACTED],
gedaagden,
advocaat mr. M.A.V. van Aardenne te Dordrecht.

1. De procedure

Ter zitting van 16 oktober 2018 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna gezamenlijk ook B [REDACTED] c.s. en afzonderlijk B [REDACTED], Pet Bedding, R [REDACTED] en V [REDACTED], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Na de behandeling ter zitting is de zaak pro forma aangehouden tot 25 oktober 2018 om partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te beproeven. Bij e-mail van 25 oktober 2018 heeft de raadsman van eisers meegedeeld dat een

schikking niet is gelukt en (namens beide partijen) verzocht vonnis te wijzen.
Vonnis is bepaald op heden.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van eisers: C, directeur, en mr. Ellens; tevens was aanwezig mr. T. Vink, advocaat te Amsterdam, die als informant is gehoord.
aan de zijde van gedaagden: B, t, v, mr. Van Aardenne en zijn kantoorgenote mr. M. Hovanesian.

2. De feiten

2.1. B is enige tijd ondernemer geweest in Afrika. In 2012 is hij een samenwerking aangegaan met de onderneming "T goed voor dieren B.V." (hierna: T), een groothandel in diervoeding en accessoires. Daarbij werd de ervaring en kennis van de Afrikaanse markt van B ingezet bij het inkopen van grondstoffen en ontwikkelen van bodembedekking voor (hokken van) knaagdieren. De bodembedekking zou ecologisch verantwoord zijn en beschermen tegen stankoverlast ten gevolge van voedsel en uitwerpselen van de dieren. De producten werden op de markt gebracht onder meer met de namen Joris no Smell, Cotton N Cotton, Cotton N Fibre en Exotic Kokos N. De samenwerking tussen B en T is enige tijd later beëindigd.

2.2. T was houdster van het op 10 augustus 2011 geregistreerd Benelux beeldmerk bevattende het woord COTTON COMFORT. T heeft in oktober 2012 geconstateerd dat een andere onderneming, Abado Handelsonderneming B.V., waarvan V directeur was, een identiek product verhandelde onder de naam COTTON COMFORT. T en V hebben op 19 januari 2013 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer staat: *"Abado erkent dat het merk COTTON COMFORT toekomt aan T en dat (...) B de houder is van de auteursrechten op het ontwerp van en de tekst op de verpakking en op het COTTON COMFORT logo;"*

2.3. In 2014 heeft B in België een onderneming opgericht: Sunshine of Africa BVBA (hierna ook: Sunshine). B was daarvan 100% aandeelhouder en zaakvoerder. Doel van Sunshine was: *"het op de markt brengen door ontwikkeling, productie en distributie van een bodembedekker voor dieren, welke zowel het dierenwelzijn als het menswelzijn bevorderen."*

2.4. B had een Nederlands octrooi voor zijn bodembedekkingsproduct.

2.5. Op een zeker moment (in 2014/2015) heeft B een deel van zijn aandelen in Sunshine overgedragen, waardoor (uiteindelijk) B 40% en eisers sub 1 en 2 (hierna C c.s.) ieder 30% van de aandelen in bezit hadden.

2.6. Op 1 maart 2016 is gedaagde sub 2 (Pet Bedding) opgericht, met als activiteiten:

“groothandel in textielstoffen en –halffabrikaten; vervaardiging van overige textielproducten en het invoeren en produceren van katoenproducten”. Pet Bedding verkoopt producten via de website: www.comfort-bedding.nl.

2.7. Per 1 januari 2017 is de commanditaire vennootschap Joris No Smell Marketing C.V. (hierna: de CV) opgericht, waarvan de zoon van B [REDACTED] de stille vennoot was, Sunshine de beherend vennoot en B [REDACTED] de directie voerde en de dagelijkse leiding had. De domeinnaam www.jorisnosmell.nl staat op naam van de CV. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is als website van de CV vermeld: www.cottonn.card.com.

Het logo van de website jorisnosmell.nl zag er zo uit:



De CV richt zich, zo is in het ondernemingsplan vermeld, op vervaardiging en verkoop van ecologisch verantwoord ontwikkelde bodembedekkers voor verblijven van knaagdieren.

Ook wordt (op Facebook) de volgende afbeelding gebruikt:



De verpakking van de bodembedekker van de CV ziet er als volgt uit.



2.8. Op 13 juni 2017 heeft C [redacted] Joris No Smell Limited opgericht en op 13 juli 2018 Joris No Smell B.V. (hierna ook: de B.V.).

2.9. Op 20 juli 2017 hebben B [redacted] en C [redacted] c.s. een 'user agreement related patents' getekend, waarbij B [redacted] twee octrooien (patenten) in licentie heeft gegeven aan C [redacted] c.s. en in geval van faillissement van Sunshine of Africa aan hen overgedragen.

2.10. Op 24 januari 2018 zijn twee vaststellingsovereenkomsten tot stand gekomen tussen Sunshine, de CV (daarin aangeduid met JNS), C [redacted] c.s. en B [redacted]. In de tweede vaststellingsovereenkomst (hierna: de Vaststellingsovereenkomst) staat onder meer:

"IN AANMERKING NEMENDE:

C. (...)Recent overleg met T [redacted] heeft duidelijk gemaakt dat T [redacted] privéschulden van B [redacted] heeft voldaan (...). De vordering van T [redacted] op B [redacted] bedraagt circa € 77.000,-.

D. Sunshine en JNS werken samen voor de marketing en verkoop van bodembedekkers voor knaagdieren. B [redacted] heeft in het kader van deze samenwerking gesteld dat hij geregistreerde patenten heeft ter exploitatie van deze producten. Navraag bij het Octrooicentrum heeft uitgewezen dat één patent (...) sinds 1 februari 2017 niet meer is geregistreerd en één patent (...) in het systeem niet bekend is. B [redacted] heeft hierdoor valsheid in geschrifte gepleegd door een licentieovereenkomst aan te gaan tussen hem en Sunshine (d.d. 20 juli 2017) en hierdoor is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk waardoor verdere samenwerking niet meer kan plaatsvinden;

E. Partijen door onderhavige handelingen een aandeelhoudersconflict hebben gekregen en deze op de volgende wijze wensen te beëindigen.

ZIJNDE ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1.1 B ██████ neemt eenzijdig ontslag als bestuurder van Sunshine en verkoopt 40% van het economische- en juridische eigendom van de aandelen in Sunshine hierbij aan (...) (C ██████ c.s., vzt.) voor gelijke delen tegen een gezamenlijke koopsom van € 1;

1.2 B ██████ werkt mee aan juridische levering van de aandelen Sunshine. (...)

1.3 JNS zal worden opgeheven

(...)

Artikel 3 Concurrentiebeding

3.1 De heer B ██████ verbindt zich direct of indirect zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sunshine, JNS, C ██████, W ██████ en T ██████ Goed voor Dieren B.V.:

a) Gedurende 20 jaar na de ondertekeningsdatum in welke hoedanigheid dan ook concurrerende activiteiten in Europa te verrichten (...), die concurreren met de activiteiten van voornoemde partijen;

b) Gedurende 20 jaar na de ondertekeningsdatum een klant, leverancier of andere persoon die een zakelijke relatie onderhoudt met voornoemde partijen (...) over te halen of trachten over te halen om zijn relatie met (...) deze partijen te beëindigen (of iets te doen waardoor die relatie nadelig beïnvloed zou kunnen worden, dan wel een concurrent van deze partijen bij te staan, bij te doen staan of trachten bij te staan.

Onverminderd het voorgaande onthoudt B ██████ in privé zich er bewust van iets te doen waardoor de partijen nadelig beïnvloed zou kunnen worden.

(...)

4.1 Indien partijen in de toekomst van mening verschillen over de interpretatie van of uitvoering van deze overeenkomst, zullen zij trachten door middel van overleg tot een regeling te komen.

4.2 Voor zover het in lid 1 van dit artikel genoemde overleg niet tot resultaat leidt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

(...)

5.2 Indien enige bepaling in deze overeenkomst zal worden vernietigd of nietig zal blijken te zijn, verplichten partijen zich nu voor alsdan jegens elkander, om die nietige/vernietigde bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert.”

2.11. Onder de gedingstukken (productie 15 van eisers) bevindt zich een verklaring van 12 februari 2018 van B ██████ dat hij gebruik maakt van zijn ‘wettelijke bedenktijd’ en zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst “terugtrekt”.

2.12. In een e-mail van 23 februari 2018 heeft de raadsman van C ██████ c.s. aan B ██████ geschreven dat hij geen beroep kan doen op enige bedenktijd en dat hij rechtsgeldig ontslag heeft genomen en zijn aandelen in Sunshine heeft overgedragen.

2.13. Bij beslissing van 20 maart 2018 heeft de Rechtbank van koophandel te Antwerpen Sunshine gerechtelijk ontbonden zonder benoeming van een vereffenaar. Daardoor had de CV geen bevoegde vennoot meer. B [REDACTED] had C [REDACTED] c.s. niet van deze zaak op de hoogte gesteld.

2.14. Op 26 februari 2018 heeft Pet Bedding het Benelux woordmerk Joris no Smell gedeponereerd voor Klasse 31: Bodembedekkingsmaterialen voor dieren; Papier voor gebruik als bodembedekking voor dierenverblijven; Bodembedekking van gerecycled papier voor verblijven van kleine dieren.
Op 27 februari 2018 heeft Pet Bedding de domeinnaam Jorisbedding.nl geregistreerd en op 13 maart 2018 het Benelux beeldmerk Joris Bedding dat er aldus uitziet:



Op de website Joris Bedding staan de volgende afbeeldingen:



De verpakking van de producten van Pet Bedding ziet er als volgt uit.



2.15. In een e-mail van 8 maart 2018 heeft de raadsman van Sunshine en de CV v [REDACTED] meegedeeld dat B [REDACTED] geen met deze ondernemingen concurrerende activiteiten mag verrichten en/of relaties benaderen. In een reactie daarop heeft V [REDACTED] op 9 maart 2018 onder meer het volgende geschreven:

“Wellicht is u bekend dat wij al enige jaren een soortgelijk product op de markt hebben onder de merknaam Comfort Bedding. Deze lijn wordt binnenkort uitgebreid met een aantal andere bodembedekkers welke de producten benaderen van uw cliënt. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat ons duidelijk werd dat de producten van uw cliënt niet of nauwelijks verkrijgbaar waren en nog steeds zijn. Dit was ook al ten tijde dat de samenwerking met uw cliënt en Dhr. B [REDACTED] nog intact was. Dhr. B [REDACTED] heeft mij onlangs benaderd voor een zakelijke samenwerking. Gezien het verleden dat ook wij met hem hebben zijn wij daar niet op ingegaan (...) Dat wij in het gat springen wat is ontstaan door de slechte leveringen van Sunshine of Africa is

een zakelijke afweging welke wij al enige tijd geleden hebben genomen. Dat wij daarbij ook afnemers van Sunshine of Africa benaderen is een normale zakelijke afweging waar ieder bedrijf in vrij is. Mocht Dhr. E. [REDACTED] nog actief zijn in deze markt, dan is dat geheel voor zijn rekening."

2.16. Bij brief van 22 mei 2018 heeft de raadsman van C. [REDACTED] c.s. Pet Bedding gesommeerd om het gebruik van de naam "Joris" en van de afbeelding van het konijn (in de brief aangeduid als haas) te staken en de registratie van de merken door te halen.

2.17. In een e-mail van de onderneming Malanico, van 11 juni 2018, gericht aan info@jorisnosmell.nl en info@jorisbedding.nl, staat:
*"Wij hebben de afgelopen weken een aantal facturen van Joris No Smell ontvangen waarop verschillende rekeningnummers en contactpersonen genoteerd staan dan welke er bij ons bekend zijn.(...)
Vanochtend heb ik wederom een factuur ontvangen met daarop een andere bedrijfsnaam (Pet Bedding), rekeningnummer, btw en KvK-nummer."*

2.18. Bij brief van 21 juni 2018 heeft de raadsman van Pet Bedding de CV en Sunshine gesommeerd om de gestelde inbreuk op beeld- en merkrechten van Pet Bedding te staken.

2.19. Onder de gedingstukken (productie 14 van C. [REDACTED] c.s.) bevindt zich een visitekaartje van B. [REDACTED] waarop is vermeld: Pet Bedding v.o.f., [REDACTED] B. [REDACTED], Import- Exportmanager www.jorisbedding.nl E info@cottonncard.com.

2.20. Op 23 juli 2018 heeft (de 'legal entity', naar de voorzieningenrechter aanneemt de B.V.) Joris No Smell het unie-beeldmerk Joris No Smell voor klasse 31 geregistreerd.

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen om gedaagden gezamenlijk, alsook ieder afzonderlijk, na de betekening van het te wijzen vonnis:

- I. te gebieden om direct na betekening van het te wijzen vonnis de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het (doen) verhandelen en/of het in het verkeer (doen) brengen (al dan niet middels internet, digitale of gedrukte media) van producten, voorzien van de aanduiding Joris No Smell/Joris Bedding/Joris, al dan niet voorzien van het logo en/of van getekende afbeeldingen van dieren, als hiervoor getoond van een cavia, konijn en muis, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) voornoemde aanduidingen, afbeeldingen en/of het logo in of vanuit Nederland, te staken en gestaakt houden;

-
- II. te gebieden om direct na betekening van het te wijzen vonnis elke promotie, aanbieding, export en/of verkoop (al dan niet middels internet, digitale of gedrukte media) van producten, voorzien van de aanduiding Joris No Smell/Joris Bedding/Joris, al dan niet voorzien van het logo en/of van getekende afbeeldingen van dieren, als hiervoor getoond van een cavia, konijn en muis, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) voornoemde aanduidingen, afbeeldingen en/of het logo in of vanuit Nederland middels presentaties, offertes, folders, catalogi, advertenties en mogelijk via haar websites JORISBEDDING.NL/PETBEDDING.NL, of enige andere website, waarover gedaagden kunnen beschikken, alsmede via haar Facebook- en Instagram-pagina's Joris Bedding, te staken en gestaakt te houden;

daarnaast vorderen eisers om:

- III. gedaagden, dan wel gedaagde sub 2., te veroordelen om binnen 7 dagen na het te wijzen vonnis, bij toewijzing van het onder I. en II. gevorderde gebod, aan leveranciers en aan alle afnemers, die bedrijfsmatig, al dan niet tezamen met gedaagde sub 1., producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) voornoemde aanduidingen hebben afgenomen, een brief te zenden met daarin uitsluitend een rectificatie, als omschreven onder punt 66 in het lichaam van de dagvaarding, onder verwijzing naar het te wijzen vonnis, en die rectificatie voor de duur van ten minste zes (6) maanden te plaatsen op de homepage van de websites JORISBEDDING.NL en PETBEDDING.NL, alsmede via haar Facebook- en Instagram-pagina's Joris Bedding;
- IV. gedaagden te veroordelen om binnen 7 dagen na het in deze te wijzen vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van: de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen Joris (No Smell/Bedding)-producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;

alsmede:

schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, omtrent haar afnemers van en de aantallen via groot- en detailhandel uitgeleverde en/of verkochte producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;

- V. B [REDACTED] te veroordelen om binnen 7 dagen na het in deze te wijzen vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van het gebruik van het emailadres info@cottoncard.com sinds 24 januari 2018 en B [REDACTED] te veroordelen

om binnen 7 dagen na het in deze te wijzen vonnis aan eisers te verstrekken de inloggegevens van dit emailadres en de gegevens van de mailserver via welke het emailadres wordt ondersteund, teneinde eisers de controle te verschaffen over dit emailadres;

dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

- VI. dan wel die voorlopige voorzieningen te treffen, die de voorzieningenrechter onder de gegeven omstandigheden in goede justitie passend acht;

Tot slot vorderen eisers om:

- VII. gedaagden, ieder hoofdelijk, te veroordelen in de kosten van deze voorlopige voorziening gevallen aan de zijde van eisers, voor 50% op basis van het liquidatietarief en voor 50% gegrond op artikel 1019h Rv., gezien de Leidraad Indicatie tarieven IE, gesteld op 50% van maximaal € 15.000,- (normaal kort geding), alsmede daaronder begrepen verschotten, en eventuele nakosten;
- VIII. de termijn ex artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 maanden na datum vonnis.

3.2. Gedaagden voeren verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is, zoals gedaagden niet hebben betwist, op grond van het forumkeuzebeding in artikel 4.2 van de Vaststellingsovereenkomst, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

4.2. De vorderingen van eisers zijn alleen toewijsbaar, als voldoende aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure deze ook zou toewijzen en van eisers niet kan worden gevergd de uitkomst van een dergelijke procedure af te wachten. Dat laatste is het geval, nu eisers onder meer hebben gesteld dat de verpakkingen van de soortgelijke producten die beide partijen in het economisch verkeer brengen zoveel op elkaar lijken dat in de markt verwarring ontstaat en gedaagden met dat gebruik volgens eisers in strijd handelen met de in januari 2018 afgesloten vaststellingsovereenkomst. Als deze stellingen kloppen hebben eisers er belang bij dat aan die situatie op zo kort mogelijke termijn een einde komt.

4.3. Eisers hebben, kort gezegd, gevorderd dat gedaagden wordt geboden niet langer gebruik te maken van de aanduidingen Joris, Joris Bedding en Joris No Smell, in relatie tot het product knaagdieren-bodembedekking, noch van de hiervoor vermelde afbeeldingen. Daarnaast hebben zij jegens enkele gedaagden nevenvorderingen ingesteld, zoals vermeld onder 3.1 III tot en met V. Eisers hebben ter zitting desgevraagd bevestigd dat zij in dit kort geding niet vorderen dat gedaagden de verhandeling van het product zelf (de bodembedekker) staken, maar alleen het gebruik van de naam "Joris No Smell" en het woord "Joris" en van de in het geding zijnde afbeeldingen, en dus ook van de verpakkingen. Zij beroepen zich daarbij in eerste instantie op de bepaling onder 2.10 van de vaststellingsovereenkomst, op onrechtmatige concurrentie door gedaagden, op de aansprakelijkheid van B [REDACTED] als bestuurder/vereffenaar van Sunshine of Africa, wat betreft het logo op auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing, verwarringsgevaar en op kwade trouw bij het depot van de merken van Pet Bedding, derhalve tot slot op hun recht op gebruik van genoemde aanduidingen.

4.4. Gedaagden hebben in hoofdlijnen het volgende verweer gevoerd:

- over de vaststellingsovereenkomst bestond geen echte wilsovereenstemming;
- het concurrentiebeding is nietig op grond van mededingingsrechtelijke regels;
- er is geen sprake van een merkdepot te kwader trouw;
- B [REDACTED] is auteur van de afbeeldingen van het konijn en de overige knaagdieren;
- er is geen sprake van overdracht of licentie aan eisers;
- als de vordering niet op grond van eenvoudige vaststelling van feiten kan worden afgewezen is deze te ingewikkeld voor kort geding en dient de vordering daarom te worden afgewezen.

Vaststellingsovereenkomst

4.5. De Vaststellingsovereenkomst heeft de strekking dat B [REDACTED] zijn werkzaamheden voor Sunshine of Africa en Joris No Smell Marketing staakt. Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat "er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk waardoor verdere samenwerking niet meer kan plaatsvinden". Partijen zijn overeengekomen dat B [REDACTED] ontslag neemt als bestuurder van Sunshine of Africa en 40% van de economische en juridische eigendom van de aandelen in Sunshine of Africa – dus al zijn resterende aandelen – aan C [REDACTED] en W [REDACTED] overdraagt voor € 1,-. Joris No Smell Marketing (de CV) zou worden opgeheven. Voorts is een non-concurrentiebeding opgenomen, zoals weergegeven bij 2.10, dat wordt afgesloten met daaronder de volgende bepaling: "onthoudt B [REDACTED] in privé zich er bewust van iets te doen waardoor de partijen nadelig beïnvloed zou kunnen worden".

4.6. B [REDACTED] voert aan dat er bij het ondertekenen van de overeenkomst geen wilsovereenstemming bestond en dat hij volledig overdonderd was. C [REDACTED] c.s. ontkennen dit ten stelligste. Bij bericht van 12 februari 2018 heeft B [REDACTED] ook zijn handtekening 'teruggetrokken'. C [REDACTED] c.s. stellen daartegenover dat B [REDACTED] heel

goed wist wat hij deed en dat de Vaststellingsovereenkomst een bepaling kent waarin is overeengekomen dat de overeenkomst niet kan worden ontbonden.

4.7. Gelet op de overige overeenkomsten die door B [REDACTED] in enige hoedanigheid met C [REDACTED] en W [REDACTED] zijn ondertekend of in concept zijn opgesteld in de periode vanaf 20 juli 2017 is niet aannemelijk dat B [REDACTED] niet heeft geweten waarvoor hij tekende toen hij de Vaststellingsovereenkomst aanging. Ook is niet aannemelijk dat wilsovereenstemming tussen de partijen ontbrak. B [REDACTED] heeft zijn stellingen op dit punt niet nader onderbouwd. Evenmin heeft hij toegelicht waarop hij zijn 'recht' om zich uit de overeenkomst terug te trekken heeft gebaseerd, en wat daarvan de consequenties zouden zijn. Ter zitting heeft hij daarover gezegd dat het alleen zijn bedoeling was om duidelijk te maken dat hij het met de inhoud van de Vaststellingsovereenkomst – kennelijk bij nader inzien – niet eens was. Alles bij elkaar genomen heeft B [REDACTED] geen steekhoudende argumenten aangevoerd waarom de Vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn. Dit verweer wordt dan ook gepasseerd.

4.8. De inhoud en de strekking van de Vaststellingsovereenkomst brengen mee dat B [REDACTED] zich zou terugtrekken uit de business van de bodembedekking voor knaagdierhokken en dat C [REDACTED] c.s. de onderneming zouden voortzetten. De aandelen van Sunshine kwamen geheel in handen van C [REDACTED] c.s. en de CV zou worden opgeheven. Voor alle partijen zal duidelijk zijn geweest dat het bij voortzetting van de onderneming ging om het verhandelen van de producten onder de naam 'Joris no Smell', met het logo van het konijn zoals afgebeeld bij 2.7 en de toen in omloop zijnde verpakking, waarop ook afbeeldingen van dieren te zien zijn. C [REDACTED] c.s. mochten erop vertrouwen dat B [REDACTED] de intellectuele eigendomsrechten op deze namen en afbeeldingen, voor zover deze aan hem privé toekwamen, in Sunshine of in de CV had ingebracht en dat hij deze dus door middel van de Vaststellingsovereenkomst, aan C [REDACTED] c.s. overdroeg, althans dat hij daarvan zelf geen gebruik meer zou maken. De omstandigheid dat dit niet expliciet in de Vaststellingsovereenkomst is opgenomen, maakt dat niet anders, nu de strekking daarvan en de bedoeling van partijen niet op andere wijze kan worden opgevat.

Bovendien is aannemelijk dat het auteursrecht op de onder 2.7 genoemde afbeelding van het konijn en op de afbeeldingen van de andere dieren ingevolge artikel 8 van de Auteurswet berustte bij Sunshine en niet bij B [REDACTED] in privé. In elk geval is door de verklaring van B [REDACTED] ter zitting over de tekeningen van de dieren aannemelijk dat deze door een derde zijn ontworpen, speciaal ten behoeve van Sunshine, althans de CV. Het konijn in deze vorm is door Sunshine voor het eerst openbaar gemaakt. B [REDACTED] heeft desgevraagd verklaard dat de tekeningen en het ontwerp van het etiket van Sunshine/de CV en van Pet Bedding door dezelfde persoon zijn ontworpen, die aanvankelijk werkte bij een reclamebureau en later voor zichzelf.

4.9. B [REDACTED] heeft zich beroepen op de nietigheid van het non-concurrentiebeding, omdat dit te ver zou gaan, aangezien een termijn van 20 jaar

(voor geheel Europa) onaanvaardbaar zou zijn en in strijd met het mededingingsrecht. C [redacted] c.s. hebben daar – terecht – tegenin gebracht dat zelfs als er nietigheid zou zijn van dit beding, B [redacted] zich niet schuldig mag maken aan onrechtmatige concurrentie, te minder nu B [redacted] zich expliciet heeft verbonden om zich ervan te onthouden iets te doen waardoor de partijen nadelig beïnvloed zouden kunnen worden.

4.10. De strekking van de Vaststellingsovereenkomst is hiervoor reeds gegeven. Daarnaast hebben partijen in art. 5.2 bepaald dat een eventueel nietige of vernietigde bepaling vervangen zal worden door geldige. In de gegeven omstandigheden zou een non- concurrentiebeding voor de duur van drie jaar voor in ieder geval de Benelux binnen de grenzen van het aanvaardbare vallen. Nu het handelen van B [redacted] reeds enkele maanden na de Vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden, moet het er daarom voor worden gehouden dat dit heeft plaatsgevonden in de fase waarin een rechtsgeldig concurrentiebeding gold. Ook dit verweer van B [redacted] gaat dus niet op. Op de door C [redacted] c.s. gestelde argumenten uit hoofde van redelijkheid en billijkheid hoeft daarom niet te worden ingegaan. Aannemelijk is dat B [redacted] in strijd met de Vaststellingsovereenkomst heeft gehandeld en nog steeds handelt.

Depot te kwader trouw

4.11. C [redacted] c.s. hebben verder gesteld dat de merkdepots door Pet Bedding gelet op het voorgebruik door Joris No Smell en Sunshine te kwader trouw zijn in de zin van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE (Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom), zodat Pet Bedding geen rechten op het merk Joris No Smell en/of het beeldmerk zoals afgebeeld bij 2.14 heeft verkregen. De voorzieningenrechter volgt C [redacted] c.s. hierin. Niet in geschil is dat Sunshine en de CV de naam Joris No Smell sinds 2016 gebruiken ter onderscheiding van hun producten en diensten, inclusief het onder 2.7 afgebeelde logo en de tekeningen van dieren. Sunshine en de CV moeten ten opzichte van B [redacted] in privé en Pet Bedding dan ook worden aangemerkt als eerste gebruiker (de zogenaamde voorgebruiker) van de aanduidingen. C [redacted] c.s. kunnen zich daarom beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij Pet Bedding bij het depot van het woordmerk Joris No Smell en het onder 2.14 opgenomen beeldmerk. Daar komt bij dat voldoende aannemelijk is dat Pet Bedding op de hoogte was van de vaststellingsovereenkomst omdat zij, anders dan zij heeft gesteld, wel degelijk intensief met B [redacted] samenwerkt, getuige het visitekaartje dat B [redacted] gebruikt. Zij lijkt dat overigens ook niet (langer) te ontkennen.

4.12. Pet Bedding heeft ter zitting nog aangevoerd dat zij al vanaf ongeveer 2005 de naam gebruikte en dus dat zij het voor-voorgebruik van de aanduidingen had. Het gebruik door V [redacted] in samenwerking met B [redacted] van de benaming No Smell in combinatie met een – op andere wijze dan de hiervóór bij 2.7 en 2.14 opgenomen afbeeldingen – getekend konijn met de naam Joris op zijn T-shirt in de jaren rond 2005 is aannemelijk geworden, doch niet het merkgebruik “Joris No

Smell". Daarna heeft het gebruik door V [REDACTED] van de naam No Smell en de konijnnaam Joris een tijdje stil gelegen. Niet aannemelijk is geworden dat er op het moment dat B [REDACTED] de productie weer opstartte een omvangrijk gebruik met enige bekendheid was door V [REDACTED] sinds die tijd. Sunshine en de CV waren derhalve rechthebbende op de benaming, het logo en de dierenplaatjes.

4.13. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen onder I en II – zoals hierna in het dictum opgenomen – toewijsbaar zijn voor C [REDACTED] c.s. als partijen bij de Vaststellingsovereenkomst en aandeelhouders van Sunshine of Africa. De omstandigheid dat Sunshine inmiddels in liquidatie is doet daaraan niet af. Deze status is vastgesteld via een procedure in België waarvan B [REDACTED] op de hoogte was, maar waarover hij C [REDACTED] c.s. niet heeft geïnformeerd. C [REDACTED] c.s. waren degenen die Sunshine of Africa hadden kunnen voortzetten en zullen bepalend zijn voor de afwikkeling daarvan en van de CV. De toewijzing treft ook Pet Bedding, nu gelet op alle omstandigheden aannemelijk is geworden dat zij onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de tekortkoming van B [REDACTED]. Dit brengt onder meer mee dat Pet Bedding niet langer gebruik mag maken van de verpakking zoals getoond onder 2.14, noch van de naam Joris Bedding voor haar website of Facebook- en Instagramaccount.

4.14. Nu de onderneming feitelijk wordt voortgezet door Joris No Smell B.V. zullen de vorderingen onder I en II, met inachtneming van het voorgaande, ook aan haar worden toegewezen, aangezien zij daarbij voldoende belang heeft.

4.15. Het gevorderde onder III zal worden afgewezen. Eisers hebben bij toewijzing van die ingrijpende maatregel onvoldoende belang, aangezien het hen niet gaat om het product zelf maar met name om de verpakking en het promotiemateriaal. Gedaagden kunnen aan de daarop gerichte veroordelingen voldoen door hun producten om te pakken en hun websites en dergelijke aan te passen. De veroordelingen onder I en II brengen reeds mee dat de etiketten zoals thans gebruikt niet meer door Pet Bedding of B [REDACTED] kunnen worden gebruikt nu dit in strijd is met het gebruik van Sunshine, de CV, Joris No Smell BV en Joris No Smell Ltd en zij aan het verwarringsgevaar bijdragen.

4.16. Eisers hebben voldoende aannemelijk gemaakt (een voorbeeld is opgenomen bij 2.17) dat de onrechtmatige handelwijze van gedaagden heeft geleid tot verwarring in de markt. Dit leidt ertoe dat ook de vorderingen onder IV en V worden toegewezen, met dien verstande dat de tekst voor de rectificatie zal luiden zoals hierna in het dictum vermeld, deze op de websites dient te worden geplaatst en na te noemen termijnen redelijk worden geacht. Voor een verderstreckende rectificatie bestaat onvoldoende aanleiding.

4.17. Ook de vordering onder V wordt toegewezen. Het adres info@cottonncard.com was immers in gebruik bij Sunshine of Africa en komt daarmee, op grond van het hiervoor overwogene, thans toe aan eisers.

4.18. Al het voorgaande impliceert dat het verweer inhoudend dat deze zaak zich niet leent voor afdoening in kort geding, wordt verworpen en dat voldoende aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de thans toegewezen vorderingen ook zal toewijzen.

4.19. De dwangsommen zullen worden gemaximeerd en gematigd, zoals hierna vermeld.

4.20. De termijn voor het instellen van de hoofdzaak zal worden gesteld op zes maanden. Daartegen is geen verweer gevoerd.

4.21. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen gedaagden worden veroordeeld in de kosten van dit geding, waarbij, zoals gevorderd, voor het salaris advocaat voor 50% zal worden aangeknoopt bij het indicatietarief voor een "normaal" kort geding in een zaak betreffende de intellectuele eigendom, en voor 50% het forfaitaire tarief zal worden aangehouden, aangezien een redelijke inschatting is dat 50% van deze zaak met name andere aspecten betreft. Het salaris advocaat komt daarmee op een bedrag van (50% van € 15.000,- en 50% van € 980,- =) € 7.990,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt gedaagden gezamenlijk en ieder afzonderlijk, om bij de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het doen verhandelen en/of in het verkeer te brengen (al dan niet door middel van internet, digitale of gedrukte media) van producten op het gebied van bodembedekkers voor dierenverblijven, de aanduiding Joris no Smell/Joris Bedding/Joris te gebruiken en gebiedt hen dit gebruik te staken, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis;

5.2. verbiedt gedaagden gezamenlijk en ieder afzonderlijk, om bij de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het doen verhandelen en/of in het verkeer te brengen (al dan niet door middel van internet, digitale of gedrukte media) van producten, het onder het onder 2.14 afgebeelde logo en de getekende afbeeldingen van dieren te gebruiken, en gebiedt hen dit gebruik te staken, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis;

5.3. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 5.000,- voor iedere dag of deel van een dag dat zij in strijd handelen met de ge- en verboden onder 5.1 en 5.2, met een maximum van € 100.000,-;

5.4. veroordeelt gedaagden, om binnen 14 dagen na betekening van vonnis, aan leveranciers en aan alle afnemers, die bedrijfsmatig producten, of andere roerende

zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) voornoemde aanduidingen hebben afgenomen, een brief te zenden met de volgende tekst:

“De afgelopen maanden hebben wij producten op de markt gebracht onder de naam Joris Bedding, waarbij gebruik werd gemaakt van het volgende logo:



De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 6 november 2018 geoordeeld dat wij hiermee de rechten hebben geschonden van Sunshine of Africa, Joris no Smell Marketing CV, Joris No Smell Ltd en Joris No Smell B.V. en heeft ons verboden voor bodembedekkers van dierenverblijven deze afbeelding en/of de naam Joris No Smell/Joris Bedding/Joris nog langer te gebruiken.”;

en die rectificatie voor de duur van ten minste zes (6) maanden te plaatsen op de homepages van de bij Pet Bedding in gebruik zijnde websites;

5.5. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.4 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

5.6. gebiedt gedaagden om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van: de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen Joris (No Smell/Bedding)-producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;

alsmede:

schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, omtrent haar afnemers van en de aantallen via groot- en detailhandel uitgeleverde en /of verkochte producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;

5.7. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.6 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

5.8. veroordeelt B [REDACTED] om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van het gebruik van het emailadres info@cottonncard.com sinds 24 januari 2018 en aan eisers te verstrekken de inloggegevens van dit emailadres en de gegevens van de mailserver via welke het emailadres wordt ondersteund, teneinde eisers de controle te verschaffen over dit emailadres;

5.9. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.8 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

5.10. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eisers begroot op:

- € 203,29 aan exploitkosten,
- € 626,- aan griffierecht en
- € 7.990,- aan salaris advocaat;

5.11. veroordeelt gedaagden in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt;

5.12. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv. op 6 maanden na heden;

5.13. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.14. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier en in het openbaar uitgesproken op 8 november 2018.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE

**De griffier van de
rechtbank Amsterdam**