

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/575617 / HA ZA 19-664

Vonnis van 14 juli 2021

in de zaak van

1. **STRATCO B.V.**, te Oosterhout,
2. **PEGASUS HOLDING B.V.**, te Breda,
eiseressen,
advocaat mr. L. Keukens,

tegen

1. **SWEET NOW NL B.V.**, te Amsterdam,
2. **SWEET NOW HOLDING B.V.**, te Amsterdam,
3. de vennootschap naar buitenlands recht **HSWT FRANCE SAS** te Coudekerque-Branche,
Frankrijk,
gedaagden,
advocaat mr. A. van Hees.

Eiseressen worden hierna tezamen 'Stratco cs' genoemd en ieder voor zich 'Stratco' en 'Hyet Holding' (de handelsnaam van Pegasus). Gedaagden tezamen worden "HSWT cs" genoemd en apart 'Sweet Now NL', 'Sweet Now Holding' en 'HSWT France'.

De behandelend advocaten van de zaak van HSWT cs zijn mr. L. Bakers en mr. M. Brinks.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 mei 2019, met producties 1 t/m 30;
- de conclusie van antwoord van 11 september 2019, met producties 1 t/m 22;
- het tussenvonnissen van 23 oktober 2019, waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de nader bepaalde comparitie van partijen van 22 januari 2021 en de daarin genoemde processtukken en producties, te weten:
 - de akte vermeerdering van eis tevens akte overlegging aanvullende producties van Stratco cs d.d. 6 november 2019, met producties 31 t/m 51;
 - de antwoordakte van HSWT cs 4 november 2020, met producties 22 t/m 35;
 - de akte vermeerdering van eis tevens akte overlegging aanvullende producties van Stratco cs d.d. 4 november 2020, met producties 52 t/m 72;
 - de akte overlegging producties van Stracto d.d. 8 januari 2021, met producties 74 t/m 80.2;
 - de antwoordakte van HSWT cs d.d. 22 januari 2020, met producties 36 t/m 45;

-
- de akte houdende overlegging productie d.d. 19 januari 2020, met productie 46 van HSWT cs;
 - de op 8 januari 2021 toegezonden pleitnotities van Stratco cs;
 - de op 19 januari 2021 toegezonden pleitnotities van HSWT cs.

1.2. De op 29 april 2021 en 4 mei 2021 ontvangen opmerkingen van partijen over het buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal, behoren tot de processtukken. De rechtbank gaat voorbij aan de opmerkingen die partijen over en weer hebben gemaakt over ontoelaatbaar 'napleiten'.

1.3. Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Stratco is enig aandeelhouder en bestuurder van Hyet Holding (de handelsnaam van Pegasus). (hierna: ' '), die sinds 2009 met verschillende vennootschappen actief is op de markt voor zoetstoffen, is bestuurder van Stratco en enig aandeelhouder van TT Beheer B.V., die de aandelen in Stratco houdt.

2.2. Hyet Holding is op 15 oktober 2015 eigenaar geworden van de Franse vennootschap Ajinomoto Sweetener Europe SAS, die in Gravelines, Frankrijk, een fabriek exploiteerde waar zoetstoffen, waaronder aspartaam, werden geproduceerd (hierna: 'de Gravelines-fabriek'). De Gravelines-fabriek is de enige aspartaam-producent in Europa. Er is verder één producent van aspartaam in Japan en alle andere aspartaam-producenten zijn gevestigd in China. De afnemers van de in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam zijn voedsel- en (fris)drankfabrikanten die aspartaam als grondstof gebruiken bij de productie van voedingsmiddelen en (fris)drank.

2.3. Na de onder 2.2. bedoelde overname is Ajinomoto Sweetener Europe SAS voortgezet onder de naam Hyet Sweet SAS. Tot 20 december 2018 was Hyet Holding enig aandeelhouder van Hyet Sweet SAS. (hierna: ' ') was bestuurder en feitelijk leidinggevende van Hyet Sweet SAS.

2.4. Sweet Now Holding (tot 5 april 2019 genaamd Hyet Sweet Holding) is enig aandeelhouder van Sweet Now NL (tot 5 april 2019 genaamd Hyet Sweet NL B.V.) en HSWT France. Sweet Now Holding en Sweet Now NL worden bestuurd door (hierna: ' '). Sweet Now NL houdt zich bezig met de in- en verkoop van grondstoffen voor de productie van zoetstoffen voor HSWT France.

2.5. HSWT France is op 2 januari 2019 opgericht door (hierna: ' ') ten behoeve van de exploitatie van zoetstoffen in de Gravelines-fabriek (zie ook 2.15).

2.6. Stratco houdt de volgende, op 2 november 2015 voor waren en diensten in klasse 1 (chemische producten), 5 (farmaceutische en medische preparaten), 30 (natuurlijke zoetstoffen) en 35 (reclame) ingeschreven Uniemerken (hierna tezamen: 'de HYET-merken):

- (i) het woordmerk HYET met nummer 014758817 (hierna: het HYET-woordmerk)

- (ii) het woord-/beeldmerk met nummer 014758775 (hierna: het HYET woord-/beeldmerk)



- (iii) het beeldmerk met nummer 014758833 (hierna: het HYET-beeldmerk)



2.7. Stratco heeft in een Technology License Agreement (TLA) d.d. 15 oktober 2015 aan Hyet Sweet SAS een exclusieve, niet overdraagbare licentie verstrekt voor gebruik van onder meer de HYET-merken tegen een licentievergoeding van 4% van de wereldwijde netto omzet uit de verkoop van zoetstoffen (aspartaam, acesulfame-k en sucralose).

2.8. De zoetstoffen die in de Gravelines-fabriek worden geproduceerd zijn onderworpen aan warenwetgeving, die onder meer regels bevat met betrekking tot registratie en etikettering. De zoetstoffen moeten worden voorzien van een verzegeling en een certificaat (CvA), met daarop de productnaam en de producent. Producenten, distributeurs en de fabrikant die de zoetstoffen weer verwerkt, hebben administratieverplichtingen, die onder meer inhouden dat de productnaam en het CvA van het product dat in het levensmiddelenproces wordt verwerkt, exact moeten overeenstemmen met het bestelde product dat vermeld staat in de systemen van de distributeurs en de klanten.

2.9. Medio 2018 kwam Hyet Sweet SAS in zwaar weer te verkeren. Zij is op 27 juni 2018 door de rechtbank te Duinkerken in '*redressement judiciaire*' gebracht, een met een surseance van betaling vergelijkbare rechtsfiguur naar Frans recht. De rechtbank heeft de daarbij benoemde bewindvoerder een termijn tot 22 oktober 2018 gesteld om een investeerder te vinden die de Gravelines-fabriek wilde overnemen, going-concern of via een doorstart na faillissement. Deze termijn is verlengd nadat [REDACTED] op 11 oktober 2018 in contact was gekomen met [REDACTED]

2.10. Nadat op 19 oktober 2018 een non-disclosure overeenkomst was gesloten en gesprekken zijn gevoerd over toekomstige samenwerking, hebben [REDACTED] (via SIF III CV.¹) en Hyet Holding op 19 november 2018 een Term Sheet (hierna: 'de Term Sheet') ondertekend, die voorziet in het volgende stappenplan:

1. [REDACTED] onderhandelt met de bewindvoerder over de koop van de voornaamste activa van Hyet Sweet SAS (de Gravelines-fabriek);
2. [REDACTED] koopt de aandelen of relevante activa (waaronder de HYET-merken) van Stratco en haar dochterondernemingen Hyet Sweet B.V. en Hyet Sweet Inc. (gezamenlijk "Stratco Groep"), onder voorbehoud van de te verrichten due diligence en de uit te onderhandelen shareholders agreement.

¹ In de term sheet abusievelijk vermeld als SIF III B.V.

2.11. Onder de Term Sheet was het de bedoeling om de aandelen in een joint venture die de Gravelines-fabriek zou exploiteren te verdelen tussen [REDACTED] en [REDACTED] op basis van de waarde van de inbreng van iedere partij. De inbreng van [REDACTED] was financieel en [REDACTED] zou de Nederlandse activiteiten (van de Stratco groep), de HYET-merken en de technologische IP inbrengen, gecorrigeerd met de schulden van de Nederlandse activiteiten.

2.12. Er is een ongedateerde brief van [REDACTED] en [REDACTED] [REDACTED] aan the Coca Cola Company (hierna: Coca Cola), die begint met:
"First of all, I would like to thank you for receiving us in Atlanta. Together [REDACTED] and HYET Holding have spent the last two weeks continuing to work on finding a way to guarantee a future for the French plant as a producer of aspartame. (...)"

As we discussed, a critical requirement remains getting firm commitment from our key customers on volumes and prices to ensure sufficient profitability going forward. Before we can complete the transaction with the administrator and inject substantial new financing, we will need an agreement with Coca Cola for 2019 and 2020. (...)"

2.13. Op 5 december 2018 is de juridische en financiële due diligence naar de Stratco groep gestart.

2.14. Op 20 december 2018 heeft de rechtbank te Duinkerken ingestemd met het bod dat [REDACTED] op 19 december 2018 via [REDACTED] (de toenmalige naam van HSWT France) had uitgebracht op activa van Hyet Sweet SAS. Dit bod zag niet op de TLA, die wel vermeld stond op de door de bewindvoerder opgestelde lijst van over te nemen activa.

2.15. De activa van Hyet Sweet SAS zijn per 2 januari 2019 overgedragen aan HSWT France, die vanaf die datum de Gravelines-fabriek heeft geëxploiteerd, met gebruikmaking van de HYET-merken.

2.16. Op 3 januari 2019 heeft [REDACTED] aan Coca Cola geschreven:
"Please leave HYET Holding B.V. as the legal entity for the contract for now. We may want to change this later but not necessary for us at this point."

2.17. Met ingang van 1 januari 2019 zijn Hyet Holding en Coca Cola een Modification Agreement overeengekomen, waarbij de in 2017 tussen Hyet Holding en Coca Cola gesloten Master Ingredient Supply Agreement werd gewijzigd, door verlenging van de looptijd van de bestaande overeenkomst tot 31 december 2021 en afspraken over volumes voor afname van aspartaam door Coca Cola voor 2019 tot en met 2021. Onder ii c., waar de voorwaarden waaronder aspartaam wordt geleverd staan opgesomd, staat onder meer:
"(iv) satisfactory completion of an audit of Supplier's facility in Gravelines, France"

2.18. Op 10 januari 2019 was de due diligence afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van de due diligence heeft [REDACTED] zich op het standpunt gesteld dat [REDACTED] in de gesprekken een onjuist en te rooskleurig beeld had geschetst van de Stratco Groep. Op 28 januari 2019 heeft [REDACTED] een aangepast voorstel gedaan, waarop de Stratco Groep op 31 januari 2019 liet weten dat zij vasthield aan de Term

Sheet. Op 15 februari 2019 liet [REDACTED] op haar beurt aan de Stratco Groep weten dat zij vasthield aan haar aangepaste voorstel van 28 januari 2019.

2.19. Op 18 februari 2019 hebben Stratco en Hyet Holding in verband met de beëindiging van de onderhandelingen aanspraak gemaakt op vergoeding door HSWT cs van door hen geleden schade, onder meer in de vorm van gedeelde royaltyvergoeding voor gebruik van de HYET-merken. Op 22 februari 2019 heeft Hyet Holding B.V. in een factuur met vervaldatum 1 maart 2019 aan [REDACTED] een licentievergoeding in rekening gebracht voor het gebruik van de HYET-merken en "Technical IP" van € 1.440.000 (ex btw). Op 16 maart 2019 heeft Hyet Holding dezelfde factuur gestuurd aan HSWT France. [REDACTED] en HSWT c.s., die de gegrondheid en juistheid van deze facturen betwisten, hebben de facturen onbetaald gelaten.

2.20. De Gravelines-fabriek maakte gebruik van een mailserver van de Stratco-groep. Op 27 februari 2019 heeft [REDACTED] aan HSWT France geschreven:

"I would like to inform you the mail server is going to be changed during the upcoming week(s), latest March 8th. In order to prevent any disruptions for executing this process I would like to receive the specific mail addresses you would like to use before upcoming Friday March 1 in order to set up the required mail boxes in time. When this part of the process is executed you will receive further instructions."

HSWT cs hebben hierop laten weten dat zij niet zonder meer hiermee instemden en dat zij deze transitie in goed overleg wensten te bewerkstelligen.

2.21. Vanaf 1 maart 2019 heeft HSWT France nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen, die eindigden op @hswt.fr. Zij heeft deze nieuwe adressen gekoppeld aan de accounts van de medewerkers van de Gravelines-fabriek. Daarbij zijn de adressen van deze accounts omgezet in namen eindigend op @hswt.fr.

2.22. De voorheen door de medewerkers van de Gravelines-fabriek gebruikte mailadressen eindigend op @hyetsweet.com, die via de server van de Stratco-groep functioneerden, bleven bestaan. Op 4 maart 2019 hebben Stratco cs deze e-mailadressen afgesloten voor de medewerkers van de Gravelines-fabriek. Daardoor konden deze medewerkers niet langer berichten ontvangen of verzenden via emailadressen eindigend op @hyetsweet.com en kwamen berichten die werden verzonden naar deze emailadressen bij Stratco cs terecht.

2.23. In maart 2019 heeft HSWT France haar zakenrelaties geschreven:

"We are pleased to announce that HSWT France has launched its own brand and identity.

The new HSWT represents an exclusive focus on aspartame "made in Europe" in the same factory that was built in Gravelines, France in 1991. The company, rich in knowledge and experience, will be dedicated to the highest quality standards as always. And while the name is new, you will continue to be served by the same dedicated employees working from our Gravelines site. The activities of the French aspartame plant will no longer have ties with the old HYET Sweet brand or its Dutch trading activities."

Daarbij werden de zakelijke relaties erop geattendeerd dat per 1 maart 2019 de @hyetsweet.com mailadressen niet meer actief waren en dat in plaats daarvan gebruik zou worden gemaakt van @hswt.fr mailadressen en dat er een nieuwe website was (www.hswt.fr).

2.24. Op 12 maart 2019 heeft [REDACTED] aan Coca Cola geschreven:
“ [REDACTED] and Ad [REDACTED] will go separate ways, whereby we will own and operate the French plant under the new name HSWT. Ad will continue trade activities under the Hyet Sweet name and have no relationship with our activities. I thought it would be good to give you some more background on this so you are clear on the situation.”

2.25. Bij brief van 19 maart 2019 heeft de advocaat van HSWT France Stratco cs gesommeerd om vóór 20 maart 2019, om 9.00 uur, het ononderbroken en ongelezen doorsturen van Hyetsweet.com mailaccounts naar HSWT France te herstellen en direct de sinds 4 maart 2019 geblokkeerde mailberichten door te sturen aan HSWT France.

2.26. Vanaf 1 april 2019 heeft HSWT France het gebruik van de HYET-merken afgebouwd en is zij overgegaan op het hieronder afgebeelde HSWT-teken.



2.27. HSWT France heeft in april 2019 de HYET-merken verwijderd van de gevel van de Gravelines-fabriek. Afgezien van het onder 2.28 bedoelde gebruik van het HYET-woordmerk in de product-/typeaanduiding, heeft HSWT France het gebruik van de HYET-merken gestaakt.

2.28. Na april 2019 gebruikte HSWT France nog wel ‘HYET Aspartaam’ als product-/typeaanduiding van in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. CvA's vermeldden bijvoorbeeld:

“Quality system of HSWT France SAS is certified ISO 9001 (2015) and BRC(V7) by SGS. This lot is in compliance with HYET Aspartame specification no HS0120. Methods and version + HS”internal method.”

Andere voorbeelden van na april 2019 bestaand gebruik van ‘HYET Aspartaam’ als product-/typeaanduidingen zijn:





Page 1 of 3

Gravelines, the 02/07/2019
Your reference: PO Email dated 11/06/19

INVOICE

Our reference: 100-FV-19-00237

Ship to:	50283 Middle East Packing & Trading Co Zouk Mosbeh Industrial Zone Badaou Street 90729 BERRUT Lebanon
VAT:	

Invoice to:	50283 Middle East Packing & Trading Co Zouk Mosbeh Industrial Zone Badaou Street 90729 BERRUT Lebanon
VAT:	

Our Order: 100-CV-19-00313

Comments:

Item	Designation	Contract Start	Origin	Quantity	Unit	Unit price	Amount
50000004	HYET Asphaltes Fine Granular DM Carbonee drums 25 kg Lot : TGE904130 Qty : 2 100.00 Lot : TGE904220 Qty : 2 100.00 Lot : TGE904250 Qty : 1 800.00 Lot : TGE905190 Qty : 600.00	2504297006	FR	6 600.00	KG	13 0000	85 800.00

Total net weight	6 600.00	Without VAT	85 800.00
		Rebate	
		Freight	
		Total amount	85 800.00
		VAT 0.00 %	
		Total VAT included USD	85 800.00

Due date: 02/11/2019
Term of payment: TRANSFER 120 DAYS
Bank reference: CIC DURKERQUE LITTORAL ENT
IBAN: FR7630027175200002019020347
BIC: CMCJ FR PP
ETD: 02/07/2019
ETA: 22/07/2019
Transport mode: Sea Freight
Incoterms: CFR BEIRUT PORT
Place of dispatch: GRAVELINES
France
VAT number: FR 65 844 837 070 Tax 999 - Art. 146 directive 2006/112/CE



Page 1 of 3

Gravelines, the 28052010
Your reference: PO 4500104832

DELIVERY NOTE

Our reference: 100-CV-19-00292

Ship to:	50749 MATHIESESEN PERU SAC AV LAS TORRES 180 URB SAN LUIS Peru
VAT:	

Invoice to:	50066 RETANA TRANSAMERICA S.A. Paraguay Street N° 2141 Ofice 1204 A Aguada Park 11800 MONTEVIDEO Uruguay
VAT:	

Comments:

Item	Description	Custom tariff	Origin	Quantity	Unit
50000044	HYET Aspartame Fine Granular DM Cardboxes drums 25 kg Lot: TGE901160 Qty: 300.00 Lot: TGE906200 Qty: 2 100.00 Lot: TGE906210 Qty: 1 800.00 Lot: TGE906220 Qty: 1 600.00	290249/7005	FR	6 600.00	KG
				Total net weight	6 600.00

Term of payment: TRANSFER 90 DAYS
Bank reference: CMC-CIC Factor
IBAN: FR763005610924000100150133 CMCIFRPPDDF
ETC: 2407/19
ETA: 1908/19
Transport mode: Sea Freight
Incoterms: CFR CALLAO
Place of dispatch: GRAVELINES
France
VAT number: FR 65 844 637 070 Tax free - Art 146 directive 2006/112/CE

2.29. Stratco heeft het volgende overzicht gemaakt van de stapsgewijze rebranding van het HYET-merk naar het HSWT-teken:

What	End of use Hyet Sweet name and logo	Comments
Visible to: Broad set of people at existing and potential customers, suppliers and stakeholders (bank, authorities, etc.)		
Marketing brochures	1 March	
Email addresses	5 March	
Email signature	5 March	As from 15 March, the HSWT logo was added to the signature while no logo was shown between 5 March and 15 March
Website	8 March	
Letterhead correspondence	1 April	For all letters sent to external parties
Terms & conditions of sales and purchase	1 April	
Purchase order	1 April	As sent to HSWT suppliers
Visible to: Narrow set of local people (e.g., residents near Gravelines plant, on-site contractors, truck drivers)		
Outside sign at main entrance to plant	1 April	
Outside wall of plant	1 April	
Outside safety board	1 April	
Inside offices of plant	1 April	

Visible to: Narrow set of people at active customers		
Invoice	1 April	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Delivery Note	1 April	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Certificate of Analysis	1 April	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Labels on boxes to package newly produced aspartame	25 March	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Boxes used to package newly produced aspartame	3 May	Boxes with pre-printed Hyet Sweet logo were used to package aspartame that was produced before 3 May. After this date, new unmarked boxes were used
Boxes & labels for product shipped to customers	15 July	Aspartame produced and packaged before 3 May was still in old Boxes and/or with old Labels. This older branded stock was all shipped to customers no later than 15 July
Product name	15 July	As of this date "Hyet Aspartame" no longer used on any outgoing document including invoice, delivery note, label or certificate of analysis. This was earlier than the 1 September we had planned on and had communicated to customers in June

2.30. Na het staken van de onderhandelingen over samenwerking bij de exploitatie van de Gravelines-fabriek, is [REDACTED] met bedrijven uit de Stratco-groep in China geproduceerde aspartaam gaan verhandelen. De Stratco-groep presenteerde zich daarbij als een wereldwijd actieve groep, waartoe Hyet Sweet SAS met een adres in Gravelines behoort. In ieder geval tot medio juli 2019 presenteerde de Stratco-groep zich als 'one of the leading European manufacturers' van zoetstoffen, met de Gravelines-fabriek als productiefaciliteit, en vermeldde zij op haar website www.hyetsweet.com dat zij zoetstoffen produceerde en verhandelde. Na sommaties namens HSWT cs (zie 2.39) om deze wijze van presenteren te staken, is de tekst aangepast. De website vermeldt nog steeds dat Hyet Sweet SAS kantoor houdt in Gravelines.

2.31. Op 30 maart 2019 heeft Neosdirect aan [REDACTED] geschreven, in een mailbericht met als onderwerp 'tenaamstelling documenten':
"Is HSWT France SAS – is dat voluit Hyet Sweet France SAS of is de afkorting de juridische naam?"

2.32. Op 9 april 2019 heeft HSWT France onder meer het volgende geschreven aan Hyet Holding:
"Please be informed that HSWT France SAS has ceased the use of the Brand name and logo as per 1 April 2019. All customers are also to change the reference to "Hyet" in their specifications and recipes as soon as possible."

2.33. In mei 2019 hebben Coca Cola ('Company') en HSWT France ('Supplier') een met ingang van 30 april 2019 geldende Master Ingredient Supply Agreement gesloten. Daarin staat onder meer:
"Supplier agrees to manufacture Goods only at facilities authorized by Company ("Suppliers Authorized Facilities") which are also listed in Exhibit A."
Exhibit A vermeldt:
"As set forth in Section 1 of the Agreement, Supplier will manufacture Goods only at Supplier's Authorized Facilities. Authorization of a Supplier facility, regardless as to whether or not a Supplier facility is identified below, will only occur after such Supplier facility has been audited and approved by Company.

Gravelines facilities."

2.34. Op 18 juni 2019 heeft HSWT France een brief gestuurd aan haar klanten, waarin onder meer het volgende staat:

"Since 2 January 2019, our company name changed to HSWT France SAS. [REDACTED] trusted on a future for the only European producer of aspartame and acquired 100% of the company. (...)

The final step of the re-launch is the rebranding proudly our product as HSWT ASPARTAME, as we are not linked to Hyet Sweet activities and we want to avoid any confusion on this. Therefore, as of 1 September 2019, please be ready to formally welcome HSWT ASPARTAME material. This may require some action by customers to change the product names in their systems and administration. We affirm you that only the product name will change – the manufacturing and other processes will remain the same."

2.35. Op 19 juni 2019 heeft HSWT France per email het volgende geschreven aan haar zakelijke relaties:

"We are currently in the process of rebranding, and you will become familiar with HSWT Aspartame as 1 st of September 2019.

(...)

We look forward to serving you under the new look HSWT Aspartame name as of September 1st"

2.36. Vanaf medio juni 2019 hebben verschillende afnemers van in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam berichten gestuurd aan e-mailadressen eindigend op @hyetsweet.com met vragen naar aanleiding van de naamsverandering naar HSWT France en met verzoeken om in verband daarmee documenten toe te zenden.

2.37. Begin juli 2019 hebben Stratco cs een eenmalige 'bounce' geplaatst op de emailadressen eindigend op @hyetsweet.com. De afzender kreeg eenmalig de Engelstalige melding dat de persoon die men probeert te bereiken niet langer werkzaam is bij de Hyet Sweet groep. De 'bounce' vermeldde verder dat indien men contact wenst met HSWT een mail kan worden gestuurd aan info@hswt.fr en indien men contact wenst met de HYET Sweet groep een mail aan customerservices@hyetsweet.com kan worden gestuurd.

2.38. Op 5 juli 2019 hebben Stratco cs enkele afnemers van HSWT France gesommeerd het gebruik van de HYET-merken te staken. Naar aanleiding daarvan heeft één van hen opgemerkt:

"The new company's name is HSWT – which still reminds on Hyet SWeeT"

2.39. Op 2 en 11 juli 2019 heeft de advocaat van HSWT cs Stratco cs en [REDACTED] opnieuw aangeschreven over de e-mailadressen en hen daarnaast gesommeerd de website www.hyetsweet.com te veranderen.

2.40. Op 20 augustus 2019 heeft [REDACTED] (als directeur van Hyet Aspartame B.V.) aan Pepsico geschreven:

"The Gravelines site is not authorized to produce HYET Aspartame since January 2019, only Vita Sweet in China has the authorization to produce HYET Aspartame. I can explain the situation to Jonathan and create more clarity but since January 2019 the Gravelines site is infringing trademarks if they are using the HYET Sweet name."

2.41. Op 28 augustus 2019 heeft Pepsico aan HSWT France [REDACTED] geschreven:

"Can you please see below note from Ad at HYET. I am not familiar with Ad. But it appears that our R&D team had reached out to him to get some required documentation (...) for HYET Aspartame

from your Gravelines, France facility. Ad's email below referencing to Vita Sweet has caused quite a confusion. We would appreciate if you can help to provide clarity on this note."

2.42. Op 29 augustus 2019 heeft [REDACTED] aan Pepsico onder meer geschreven: *"Just to add and clarify on [REDACTED] message to you yesterday. The Gravelines (France) facility is under full [REDACTED] ownership since January 2019. We no longer use the Hyet Sweet name as we have cut all ties with the Hyet Sweet company, a small Dutch distributor of sweeteners owned and run by Ad [REDACTED]. Unfortunately he seems to be trying to take advantage of some transition confusion with customers by pushing other products not made in Gravelines.*

I would recommend that to avoid further issues you update your master data in your systems with the right information regarding HSWT. All our email addresses have the '@hswt.fr domain name (...).

2.43. Op 13 september 2019 heeft Stratco HSWT France gesommeerd het gebruik van de handelsnaam HSWT en het HSWT-teken te staken.

3. Het geschil

3.1. Stratco cs vorderen – na wijzigingen van eis – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

- I. voor recht verklaart dat HSWT cs inbreuk maken op de HYET-merken;
- II. voor recht verklaart dat HSWT cs onrechtmatig hebben gehandeld zoals omschreven in de processtukken;
- III. HSWT cs veroordeelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere directe en/of indirecte inbreuk op de HYET-merken, meer in het bijzonder het gebruik van de tekens 'HYET', 'HYET SWEET' en 'HSWT' in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
- IV. HSWT cs veroordeelt binnen uiterlijk veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Stratco cs, mr. L. Keukens, een door een onafhankelijke registeraccountant, die geen eerdere zakelijke relatie heeft met HSWT cs, opgestelde en goedgekeurde verklaring te verstrekken, voorzien van kopieën van relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van:
 - a. de totale omvang van het product dat HSWT cs vanaf 1 januari 2019 hebben geproduceerd, doen produceren, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht;
 - b. de inkoop- en verkoopprijs van het onder a. genoemde product die HSWT cs hebben betaald of gerekend;
 - c. het totaalbedrag aan omzet dat HSWT cs hebben behaald ten gevolge van de verkoop van het onder a. genoemde product;
- V. HSWT cs beveelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op de eerste pagina van haar webstie www.hswt.fr onmiddellijk zichtbaar de door Stratco cs voorgestelde tekst te plaatsen;
- VI. HSWT cs veroordeelt om iedere verwerking van de persoonsgegevens van [REDACTED] en/of de voormalig werknemers van Hyet Sweet B.V., meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot gebruik van persoonsgegevens in e-mailadressen eindigend op @hswt.fr, te staken en gestaakt te houden;

-
- VII. HSWT cs veroordeelt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Stratco cs, mr. L. Keukens, inzage te geven in de verwerking van persoonsgegevens van [REDACTED] en de voormalige werknemers van Hyet Sweet B.V., in het bijzonder door:
- a. afgifte van alle fysieke en digitale documenten, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot e-mailcorrespondentie, brieven en overeenkomsten waarin de persoonsgegevens van [REDACTED] en/of de (voormalig) werknemers van Hyet Sweet worden verwerkt in de periode van november 2018 tot en met de datum van dit vonnis;
 - b. afgifte van een lijst van verzenders en ontvangers van documenten zoals bedoeld onder a.;
- VIII. HSWT cs veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere onrechtmatige daad, oneerlijke misleidende handelspraktijk of daad van oneerlijke mededinging, zoals omschreven in de processtukken, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot het doen van onjuiste, misleidende en/of diffamerende uitlatingen over Stratco cs, Hyet Sweet en [REDACTED] het op onrechtmatige wijze gebruiken van persoonsgegevens van [REDACTED] en/of van (voormalig) werknemers van Hyet Sweet in e-mailadressen van HSWT of anderszins hun persoonsgegevens van [REDACTED] en/of de (voormalig) werknemers van Hyet Sweet te gebruiken, het gebruik van het tekens HSWT of gelijksoortige tekens voor de productie, distributie en verkoop van aspartaam en/of andere zoetstoffen waarmee verwarring wordt gewekt met de HYET-merken en tot slot iedere handeling waarmee wordt gesuggereerd dat Stratco cs, [REDACTED] en/of Hyet Sweet op enige wijze commercieel verbonden zijn aan HSWT, te staken en gestaakt houden;
- IX. HSWT cs veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000 voor iedere overtreding van de onder III, tot en met VIII gevorderde bevelen of, naar keuze van Stratco cs, van € 10.000 voor iedere dag of deel daarvan dat HSWT cs met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijven, tot een maximum van € 1.000.000 is bereikt althans een in goede justitie te bepalen bedrag;
- X. primair: HSWT cs veroordeelt tot vergoeding van de door Stratco cs geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de onrechtmatige gedragingen van HSWT cs, welke schade opgemaakt dient te worden bij staat en vereffend volgens de wet;
subsidiar: HSWT cs veroordeelt tot betaling van de gederfde licentievergoeding van € 8.100.000, subsidiar € 1.440.000 en meer subsidiar een redelijke licentievergoeding binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis als schadevergoeding (inclusief wettelijke rente tot de datum van dagvaarding,
een en ander te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding;
- XI. HSWT cs veroordeelt in de proceskosten ex art. 1019h Rv² en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente over de (na)kosten indien betaling niet binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis plaatsvindt.

3.2. Stratco cs stellen daartoe het volgende:

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

-
- (a) HSWT cs hebben inbreuk op de HYET-merken gemaakt in de zin van art. 9 lid 2 sub a en b UMVo³ (i) door de HYET-merken zonder toestemming van Stratco te gebruiken en (ii) met het gebruik van het HSWT-teken en de handelsnaam van HSWT France;
 - (b) HSWT France maakt zonder toestemming onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens van [REDACTED] en vier (voormalig) medewerkers van Hyet Sweet, door e-mailadressen met hun naam erin te gebruiken;
 - (c) HSWT France maakt zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken in de zin van art. 6:193c BW⁴;
 - (d) HSWT France maakt zich schuldig aan onrechtmatige oneerlijke mededinging, door gebruik te maken van de organisatie, investeringen en de activiteiten van Stratco cs en op onrechtmatige wijze te profiteren van de investeringen van Stratco cs.

4. De beoordeling

Bevoegdheid vorderingen dagvaarding en eerste eiswijziging

4.1. De rechtbank is op grond van art. 123, 125 en 126 UMVo in combinatie met art. 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de HYET-merken. De bevoegdheid in de zaak tegen HSWT France is beperkt tot het Nederlands territorium. Voor de andere grondslagen van de vordering in de dagvaarding en de eerste eiswijziging geldt dat HSWT cs zijn verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

De tweede eiswijziging

4.2. De met de tweede eiswijziging ingestelde vorderingen zijn gebaseerd op de onder 3.2 sub (b) tot en met (d) bedoelde verwijten. HSWT cs maken bezwaar tegen de tweede eiswijziging en beroepen zich ten aanzien van de daarin opgenomen vorderingen tegen HSWT France op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter.

De AVG-vorderingen

4.3. De rechtbank laat de op de AVG gebaseerde vorderingen in de tweede eiswijziging als strijdig met de goede procesorde buiten beschouwing. Deze vorderingen bezwaren de lopende procedure met een nieuw geschil op basis van nieuwe verwijten, feitelijk en rechtens, en zijn, via een procesvolmacht aan Stratco, ingesteld door nieuwe partijen die niet eerder partij waren in deze procedure. Stratco cs worden niet-ontvankelijk verklaard in deze vorderingen.

De andere vorderingen in de tweede eiswijziging

4.4. HSWT France is op de dagvaarding verschenen zonder de rechtsmacht van de Nederlandse rechter te betwisten. In haar antwoord akte naar aanleiding van de tweede eiswijziging heeft HSWT France, op het eerste moment dat dat kon, de rechtsmacht van de Nederlandse rechter betwist ten aanzien van de bij de eiswijziging tegen haar ingestelde

³ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

⁴ Burgerlijk Wetboek.

vorderingen. Stratco cs kunnen daarom niet worden gevolgd in hun betoog dat dit bevoegdheidsverweer te laat wordt gevoerd.

4.5. De met de tweede eisenwijziging tegen HSWT France ingestelde vorderingen op grond van oneerlijke misleidende handelspraktijken en oneerlijke mededinging, worden bestreken door de bijzondere bevoegdheidsregel van art. 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening.⁵ Daarin is bepaald dat het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen internationaal bevoegd is. Het kan zowel gaan om de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgsort) als op de plaats van de gebeurtenis die de oorzaak is van de schade (Handlungsort). Deze bijzondere bevoegdheidsregel moet autonoom en strikt worden uitgelegd. De plaats van het intreden van de schade is de plaats waar de beweerde schade zich concreet voordoet.⁶ De gestelde schade als gevolg van de door Stratco cs gestelde oneerlijke misleidende handelspraktijken en oneerlijke mededinging wordt geleden door de Nederlandse vennootschappen Stratco en Hyet Holding, die hun handelsactiviteiten in Nederland uitoefenen en wier centrum van belangen in Nederland ligt. Het Erfolgsort is dus in Nederland gelegen. Dit schept bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het geschil over het Handlungsort kan onbesproken blijven.

4.6. Hoewel Stratco cs deze vorderingen tegen HSWT France eerder hadden kunnen instellen, is dit deel van de tweede eisenwijziging niet strijdig met de goede procesorde. Deze vorderingen zien deels op hetzelfde feitencomplex als de bij dagvaarding en de eerste eisenwijziging ingestelde inbreukvorderingen en HSWT France is niet in haar verdediging geschaad door het instellen van deze vorderingen.

Processueel bezwaar Stratco cs

4.7. Voorafgaand aan de eerst geplande comparitie van partijen zijn partijen geïnstrueerd om twee werkdagen voor de zitting een schriftelijke pleitnotitie in te dienen. Vervolgens is de zitting twee keer uitgesteld in verband met de kort voor de desbetreffende zittingen ingediende eisenwijzigingen van Stratco cs. Daarbij is aan partijen te kennen gegeven dat de oorspronkelijke zittingsinstructies gehandhaafd bleven. Stratco cs hebben na telefonisch contact met de griffie hun pleitnota tien dagen voor de zitting toegezonden, met inachtneming van de reguliere termijn voor het indienen van stukken. De rechtbank had toen nog geen instructie gegeven over de precieze datum waarop de pleitnota's moesten worden toegezonden. Op 12 januari 2021 heeft de rechtbank laten weten dat de pleitnota's – net als voor de andere zittingen – twee werkdagen voor de zitting moesten worden ingediend, op 19 januari 2021. HSWT cs hebben dat gedaan. Stratco cs hebben bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en hebben gevraagd om na afloop van de zitting schriftelijk te mogen reageren op de schriftelijke pleitaantekeningen van HSWT cs. Tijdens de zitting heeft de rechtbank laten weten dat de gang van zaken rond het indienen van de pleitnota van Stratco cs ongelukkig was, maar dat de zaak eerst besproken zou worden. Tijdens de zitting, die geruime tijd in beslag heeft genomen, zijn de feiten en de standpunten van partijen uitgebreid besproken. Stratco cs zijn ruimschoots in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de standpunten en bescheiden van HSWT cs. Na de uitgebreide behandeling van de feiten en standpunten tijdens de zitting, had van Stratco cs verwacht kunnen worden dat zij concreet zouden aanduiden op welke punten zij als gevolg van de gang van zaken rond het

⁵ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

⁶ HvJEU 12 september 2018, zaak C-304/17, ECLI:EU:C:2018:701 (Löber/Barclays Bank), punt 27.

indienen van de pleitnota's uiteindelijk onvoldoende in de gelegenheid zijn geweest om hun standpunten naar voren te brengen over de pleitnota van HSWT cs. Zij hebben alleen verwezen naar hun eerdere bezwaar en verzoek. Gelet daarop en nu hoor en wederhoor niet vergen dat Stratco cs zich nu (nader) over de pleitnota van HSWT cs uitlaten, ziet de rechtbank geen grond om hen in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten over de pleitnota van HSWT cs.

De inbreukvorderingen

4.8. Gesteld noch gebleken is welk belang Hyet Holding heeft bij toewijzing van de inbreukvorderingen, waarbij de rechten van de houder van de HYET-merken (Stratco) worden gehandhaafd. De inbreukvorderingen van Hyet Holding moeten reeds daarom worden afgewezen.

Inbreuk – art. 9 lid 2 sub a UMVo

4.9. Vaststaat dat HSWT France de HYET-merken is gaan gebruiken toen zij op 2 januari 2019 de Gravelines-fabriek ging exploiteren, terwijl nog werd onderhandeld over de joint venture. Niet in geschil is dat Stratco op de hoogte was van dit gebruik door HSWT France van de HYET-merken, die Stratco zou inbrengen in de joint venture waarover werd gesproken. Evenmin is in geschil dat de HYET-merken zouden worden gebruikt bij de beoogde exploitatie van de Gravelines-fabriek in het kader van deze joint venture. In deze feiten en omstandigheden ligt besloten dat Stratco aan HSWT France impliciet toestemming heeft gegeven voor gebruik van de HYET-merken, vooruitlopend op inbreng van de merken in de joint venture. Stratco kan dus niet worden gevolgd in haar betoog dat het gebruik van HSWT France van de HYET-merken al vanaf 2 januari 2019 niet toegestaan en dus inbreukmakend is.

4.10. Gedurende de onderhandelingen werd de rechtsbetrekking tussen Stratco, als houder van de HYET-merken, en HSWT France, die de HYET-merken als exploitant van de Gravelines-fabriek zou gebruiken, beheerst door de redelijkheid en billijkheid, die vergt dat partijen over en weer rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Als gevolg van het afbreken van de onderhandeling, ontstond eind februari een nieuwe situatie, zonder de (voorgenomen) samenwerking. HSWT France moest nu zelf de Gravelines-fabriek exploiteren. Nu de joint venture van de baan was, kon zij daarbij niet langer gebruikmaken van de HYET-merken. Niet ter discussie staat dat HSWT France het gebruik van de HYET-merken niet van de ene op de andere dag geheel kon staken: het gebruik van de HYET-merken was geïntegreerd in de door HSWT France going concern overgenomen lopende bedrijfsvoering van de Gravelines-fabriek. De afgebroken onderhandelingen noopten dus tot een niet voorziene rebranding door HSWT France, van wie kon worden verwacht dat zij die zo snel mogelijk zou doorvoeren. Dit een en ander brengt met zich dat Stratco na het afbreken van de onderhandelingen over de joint venture een redelijke overgangstermijn moest geven aan HSWT France om het gebruik van de HYET-merken te staken. Tijdens de comparitie van partijen is namens Stratco verklaard dat een half jaar een redelijke overgangstermijn is voor het staken van het gebruik van de HYET-merken in de CvA's en andere zakelijke stukken. Uitgaande van deze termijn, die vanwege het moment van staken van de onderhandelingen (eind februari 2019) redelijkerwijs aanvangt op 1 maart 2019, moest HSWT France uiterlijk per 1 september 2019 stoppen met het gebruik van de HYET-merken en zo snel als mogelijk met het andere gebruik van de HYET-merken. Gesteld noch gebleken is dat het andere gebruik van de HYET-merken eerder dan in of rond april 2019 kon worden gestaakt. Na de staking van dat gebruik, heeft HSWT France het

HYET-woordmerk nog enige tijd gebruikt in de product-/typeaanduiding van de in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam (zie 2.27 en 2.28). De wijziging van de product-/typeaanduiding heeft vanwege de daarop toepasselijke administratievoorschriften onbetwist meer voeten in aarde en vergt meer tijd, dan het andere in of rond april 2019 gestaakt gebruik van de HYET-merken. Uit het onder 2.35 bedoelde bericht aan de zakelijke relaties van HSWT France volgt dat zij dit gebruik uiterlijk 1 september 2019 heeft gestaakt.

4.11. De door Stratco genoemde voorbeelden van voortdurend merkgebruik dateren van vóór 1 september 2019. Dat geldt ook voor de purchase confirmation van Refresco (GP36), waar Stratco op wijst, die blijkens de daarin genoemde contract datum in juli 2019 is afgegeven. De berichten die Stratco uit de markt stelt te hebben gekregen waaruit zou volgen dat HSWT France tot de dag van vandaag doorgaat met het verkopen van 'HYET aspartaam', zijn niet nader geconcretiseerd of onderbouwd. De rechtbank passeert ook de stelling van Stratco over een verklaring van een voormalig medewerker dat HSWT niet als merk wordt gevoerd, maar dat intern en extern in de communicatie de merken HYET en HYET SWEET worden gebruikt. Deze stelling is op geen enkele manier nader geconcretiseerd of onderbouwd en is bovendien niet te rijmen met in de het geding gebrachte stukken en berichten, waaruit volgt dat HSWT France de HSWT handelsnaam en het HSWT-teken sinds april 2019 niet meer gebruikt en bij herhaling de rebranding onder de aandacht heeft gebracht van haar afnemers. Tot slot kunnen de door Stratco gegeven voorbeelden van gebruik door derden van de naam HYET SWEET SAS in relatie tot de Gravelines-fabriek niet tot de conclusie leiden dat HSWT France na 1 september 2019 de HYET-merken heeft gebruikt.

4.12. Stratco heeft ook bezwaar tegen het gebruik van de productcode (HS 1012), waarover zij opmerkt dat dit een directe verwijzing is naar Hyet Sweet aspartaam. Ook als dat zo zou zijn, kan het gebruik van deze code niet als inbreuk op de HYET-merken worden aangemerkt.

4.13. Indien en voor zover Sweet Now NL en/of Sweet Now Holding de HYET-merken hebben gebruikt, geldt het voorgaande ook voor hen. De slotsom luidt dat de op art. 9 lid 2 sub a UMVo gebaseerde inbreukvorderingen moeten worden afgewezen. Aan beoordeling van de andere geschilpunten over de gestelde inbreuk door gebruik van de HYET-merken komt de rechtbank niet toe.

Inbreuk - art. 9 lid 2 sub b UMVo

4.14. Stratco stelt dat HSWT cs met het gebruik van het HSWT-teken en de HSWT-handelsnaam op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo inbreuk maken op de HYET-merken. Haar stellingen zijn toegespitst op het HYET-woordmerk en het HYET-woord-/beeldmerk, waarbij Stratco stelt dat sprake is van verwarringwekkende 'nawerking'. De hierna volgende beoordeling gaat alleen over de door Stratco gestelde inbreuk op deze twee HYET-merken; waar hierna wordt gesproken over 'de HYET-merken' wordt alleen bedoeld op het HYET-woordmerk en het HYET-woord-/beeldmerk.

4.15. Bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en teken, kan betekenis worden gehecht aan 'nawerking'. Als, door op een ander onderscheidingssteken over te gaan, vrijwillig of gedwongen een eind wordt gemaakt aan een inbreuk op een merkrecht, kan nawerking aan de orde zijn als de aanvankelijke inbreuk voortzetting van het daardoor veroorzaakte verwarringsgevaar tot gevolg heeft omdat bij de keuze van het nieuwe

onderscheidingsteken minder afstand in acht wordt genomen ten opzichte van het merk dan, gelet op de voorgeschiedenis, rehtens noodzakelijk is. Nawerking is hier niet aan de orde, omdat HSWT cs voordat zij het HSWT-teken gingen gebruiken, geen inbreuk hebben gemaakt op de HYET-merken. De door Stratco gestelde nawerking kan dus geen rol spelen bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de HYET-merken en het HSWT-teken.

4.16. Het komt erop aan of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo. Dat is aan de orde als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.⁷

4.17. Niet in geschil is dat de HYET-merken en het HSWT-teken worden gebruikt voor dezelfde waar. Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, en redelijk omzichtige en oplettende gewone afnemer van zoetstoffen. Het gaat om professionele inkopers van bedrijven in de voedsel of frisdranken industrie, met veel kennis en die bekend zijn met de verschillende leveranciers in de overzichtelijke branche en die onderhandelen over de prijs. Nu de waren waarvoor de HYET-merken geregistreerde zijn voor grondstoffen in de voedselindustrie, bepaald geen 'off the shelf'-producten zijn, zal het relevante publiek een hoog aandachtsniveau hebben. Nu het (element) HYET een fantasiewoord is, hebben de HYET-merken van huis uit groot onderscheidend vermogen.

HSWT-teken/HYET-woordmerk

4.18. De rechtbank zal eerst beoordelen of het HSWT-teken verwarringwekkend overeenstemt met het HYET-woordmerk. Stratco betreft alleen het woordelement HSWT in haar stellingen over het HSWT-teken. Dat is echter maar een deel van het HSWT-teken, dat ook bestaat uit het cirkelvormige beeldelement aan de linkerkant en de tekst onder de letters

⁷ Vgl. HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak van het HvJ EU.

HSWT. Het hieronder afgebeelde HSWT-teken moet als geheel in de beoordeling worden betrokken.



4.19. Auditief is er op z'n best minimale overeenstemming tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken. Alleen de t-klank van de 'T' aan het eind leidt tot enige auditieve overeenstemming. HYET (phonetisch Hai-et) klinkt heel anders dan het wordelement HSWT (H-S-W-T), waarbij de achtereenvolgende letters zullen worden uitgesproken. Dat verschil is nog groter in andere talen dan het Nederlands, bijvoorbeeld Engels en Frans. Verder maakt de tekst onder dit wordelement deel uit van het HSWT-teken, terwijl het HYET-woordmerk alleen het woord HYET bestaat.

4.20. Ook visueel is er minimale overeenstemming tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken, omdat het wordelement in het HSWT-teken net als het HYET-woordmerk in hoofdletters is geschreven en bestaat uit vier letters, beginnend met een H en eindigend met een T. Het HYET-woordmerk zal visueel als woord worden gezien, terwijl het HSWT-wordelement in het HSWT-teken een verzameling letters is. Verder is dit element een onderdeel van het HSWT-teken, dat ook een beeldelement aan de linkerkant heeft en tekst onder het HSWT-wordelement.

4.21. Stratco stelt dat HSWT de afkorting is van Hyet Sweet en een directe verwijzing naar Hyet Sweet vormt omdat [redacted] in 2018 deze naam in 2018 heeft bedacht als handelsnaam van de vennootschap die de Gravelines-fabriek zou gaan exploiteren en met opzet een naam heeft bedacht waarmee dicht werd aangekropen bij Hyet Sweet. Daarmee is echter niet zonder meer gezegd dat het relevante publiek dit ook zo zal opvatten. Verder gaat dit argument niet op ten aanzien van het HYET-woordmerk, waarin het wordelement 'Sweet' ontbreekt. Er is geen grond voor het oordeel dat het relevante publiek een begripsmatig verband zal zien tussen beide tekens.

4.22. Uitgaande van de hiervoor beschreven geringe mate van overeenstemming tussen het HYET-woordmerk en HSWT-teken, het gebruik voor identieke waren en het onderscheidend vermogen van het HYET-woordmerk, is er geen verwarringsgevaar te duchten bij het in aanmerking komende relevante publiek. Volgens Stratco is feitelijk grote verwarring ontstaan, nu afnemers zich tot Hyet Sweet wenden in de veronderstelling dat zij HSWT France benaderen en er afnemers zijn die denken dat Hyet Sweet en HSWT economisch met elkaar verbonden zijn. Deze gestelde verwarring is echter geen merkenrechtelijke verwarring, maar is veeleer het gevolg van het feit dat de Gravelines-fabriek going concern is overgenomen en na het afbreken van de onderhandelingen onder een nieuwe naam en met nieuwe contactgegevens is voortgezet, terwijl de oude mailadressen bleven bestaan, waardoor voor HSWT France bestemde berichten naar die mailadressen bij Stratco cs terecht kwamen. In de onder 2.31 en 2.38 bedoelde berichten wordt gerefereerd aan een mogelijke begripsmatige overeenstemming tussen het HYET-woord-/beeldmerk en het HSWT-teken. De vragen naar documenten en de vragen om

verheldering naar aanleiding van de overname van de Gravelines-fabriek en de rebranding van de HYET-merken naar het HSWT-teken, zijn geen indicatoren over verwarring tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken. Hetzelfde geldt voor de vraag die een enkele keer voorkomt in deze berichten of de HYET SAS en HSWT France aan elkaar gelieerd zijn.

4.23. De slotsom is dus dat het gebruik van het HSWT-teken geen inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo maakt op het HYET-woordmerk.

HSWT-teken/HYET-woord-/beeldmerk

4.24. De volgende door de rechtbank te beantwoorden vraag is of het HSWT-teken verwarringwekkend overeenstemt met het HYET-woord-/beeldmerk. Auditief staat het HSWT-teken op grotere afstand tot het HYET woord-/beeldmerk dan tot het HYET-woordmerk, door de toevoeging van het woord 'Sweet'. De woorden in het HYET-woord-/beeldmerk, die als twee woorden (HYET Sweet) zullen worden uitgesproken, klinken heel anders dan het woardelement HSWT, waarbij de achtereenvolgende letters zullen worden uitgesproken, waarbij het steeds bestaande auditieve verschil mede afhankelijk is van de taal en bijvoorbeeld in het Engels en Frans nog groter is dan in het Nederlands.

4.25. Visueel verschilt de totaalindruk van het HSWT-teken van het HYET-woord-/beeldmerk, hoewel beide tekens een in hoofdletters geschreven woardelement van vier letters, beginnend met een H en eindigend met een T, bevatten. In beide tekens is echter links van het woardelement een beeldelement gepositioneerd. Die beeldelementen zijn heel verschillend: het cirkelvormige, uit deeltjes opgebouwde beeldelement in het HSWT-teken, lijkt op geen enkele manier op het groene gestileerde blaadje in het HYET-woord-/beeldmerk.

4.26. Het woardelement in het HSWT-teken is feitelijk door een afnemer opgevat als de afkorting van de woardelementen 'HYET Sweet' in het HYET-beeldmerk. Het is echter de vraag of het relevante publiek, met een hoog aandachtsniveau, begripsmatige overeenstemming zal zien tussen beide tekens.

4.27. Uitgaande van de hiervoor beschreven geringe mate van overeenstemming tussen het HYET-woord-/beeldmerk en HSWT-teken, het gebruik voor identieke waren en het onderscheidend vermogen van het HYET-woord-/beeldmerk, is er geen verwarringsgevaar te duchten bij het in aanmerking komende relevante publiek. Er is alleen mogelijk enige begripsmatige overeenstemming tussen beide tekens, die vanwege de auditieve en visuele verschillen onvoldoende is voor verwarringsgevaar. De door Stratco gestelde feitelijke verwarring tussen het HYET-woord-/beeldmerk en het HSWT-teken, deelt het lot van de op dezelfde feitelijke grondslag gestelde feitelijke verwarring tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken. De slotsom is dat het gebruik van het HSWT-teken geen inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo maakt op het HYET-woordmerk.

HSWT-handelsnaam/HYET-woordmerk en HYET-woord-/beeldmerk

4.28. Gelet op wat hiervoor is overwogen over de mate van overeenstemming tussen het woardelement HSWT en het HYET-woordmerk en het HYET-woord-/beeldmerk, is er tussen de HSWT-handelsnaam en het HYET-woordmerk, enige auditieve en visuele overeenstemming en geen begripsmatige overeenstemming. Ten aanzien van het HYET-woord-/beeldmerk heeft de HSWT-handelsnaam enige auditieve en visuele

overeenstemming en ook enige begripsmatige overeenstemming, omdat de handelsnaam kan worden opgevat als de afkorting van de woordelementen HYET Sweet in dit merk.

4.29. Uitgaande van deze beschreven mate van overeenstemming en het onderscheidend vermogen van de HYET-merken, is er bij het in aanmerking komend relevante publiek geen verwarringsgevaar te duchten tussen de HSWT-handelsnaam en deze merken. De begripsmatige overeenstemming tussen de handelsnaam en het HYET-woord-/beeldmerk is vanwege de auditieve en visuele verschillen onvoldoende om te kunnen concluderen dat verwarringsgevaar bestaat bij het relevante publiek. Wat hiervoor is overwogen over de door Stratco gestelde feitelijke verwarring, geldt ook ten aanzien van de HSWT-handelsnaam. Het gebruik van de HSWT-handelsnaam maakt dus geen inbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo op dt HYET-merken.

4.30. De inbreukvorderingen moeten dus worden afgewezen. De andere geschilpunten, zoals de vraag of Stratco het gebruik van de handelsnaam en het teken HSWT tijdens de onderhandelingen uitdrukkelijk heeft aanvaard, kunnen onbesproken blijven.

Onerlijke misleidende handelspraktijken

4.31. Stratco cs gronden de hierop betrekking hebbende vorderingen nadrukkelijk op art. 6:193c lid 1 sub a jo sub f jo art. 6:193d BW. Volgens Stratco cs misleiden HSWT cs met het gebruik van de productnaam HYET aspartaam en de productcode HS 0120 afnemers over de aard van de waar, de eigenschappen en de herkomst daarvan, omdat daarmee de suggestie wordt gewekt dat HYET aspartaam wordt afgenomen, terwijl het HSWT aspartaam is, en wordt verder de indruk gewekt dat de HSWT aspartaam aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoet als de HYET aspartaam. Verder houden HSWT cs volgens Stratco cs essentiële informatie verborgen, althans wordt zoveel onduidelijkheid gecreëerd over het verschil tussen HSWT aspartaam en HYET aspartaam dat ook sprake is van een misleidende omissie.

4.32. De door Stratco cs ingeroepen bepalingen hebben betrekking op handelspraktijken die op consumenten gericht zijn ('B2C'). HSWT cs zijn echter actief op de zakelijke markt ('B2B'): zij verkopen en leveren geen aspartaam aan consumenten, maar aan producenten die de aspartaam gebruiken bij de productie van voedingswaren en (fris)dranken. Stratco cs kunnen zich tegenover HSWT cs dus niet beroepen op art. 6:193c lid 1 sub a jo sub f jo art. 6:193d BW. Daarmee is het lot van de nadrukkelijk daarop gegronde vorderingen gegeven.

4.33. Ten overvloede overweegt de rechtbank het volgende. De stellingen over onerlijke misleidende handelspraktijken zijn gegrond op het uitgangspunt dat het voor het relevante publiek van belang was dat zij door de Stratco-groep geproduceerde 'HYET aspartaam' kochten. Het is echter de vraag of dat juist is. HSWT cs hebben onweersproken uiteengezet dat afnemers van aspartaam in het kader van risicospreiding en logistiek niet volledig afhankelijk willen zijn van producenten uit hetzelfde continent. Dat maakt de Gravelines-fabriek, die de enige aspartaam producent in Europa is, aantrekkelijk. Hieruit volgt dat het afnemers niet zozeer ging om door de Stratco-groep geproduceerde of verkochte 'HYET aspartaam', maar om in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam.

Onerlijke mededinging

4.34. Stratco cs stellen dat HSWT France zich schuldig maakt aan onrechtmatige onerlijke mededinging, door gebruik te maken van de organisatie, investeringen en de

activiteiten van Stratco cs en door op onrechtmatige wijze te profiteren van de investeringen van Stracto cs. In het bijzonder stellen zij dat dat HSWT France:

- (a) zich op diffamerende wijze heeft uitgelaten over Stratco cs;
- (b) wanprestatie van Coca Cola jegens Hyet Holding heeft uitgelokt en daarvan heeft geprofiteerd door zonder toestemming en/of medeweten van Stratco cs Coca Cola actief te benaderen en voor te houden dat een overeenkomst met HSWT France moest worden gesloten om Europese aspartaam te verkrijgen, wat vervolgens in april 2019 is gebeurd;
- (c) nodeloos verwarring heeft gewekt door het nagenoeg identieke HSWT-teken te gebruiken als onderscheidingsteken voor aspartaam en het verwarringsgevaar te vergroten door de HYET-merken en het HSWT-teken door elkaar te gebruiken;
- (d) verwarring heeft gesticht bij leveranciers, klanten en contacten door de persoonsgegevens van Timmermans en (voormalig) medewerkers van Hyet Sweet te gebruiken in HSWT e-mailadressen;

sub (a) zich op diffamerende wijze uit te laten over Stratco cs.

4.35. Dit verwijt ziet op de onder 2.42 bedoelde e-mail van [REDACTED] waarin onder meer staat:

“Unfortunately, he seems to be trying to take advantage of some transition confusion with customers by pushing other products not made in Gravelines.”

Dit gaat over [REDACTED] die geen partij is in deze procedure. De door hem afgegeven procesvolmacht ziet alleen op de AVG-vorderingen. Daarmee is het lot van dit verwijt in deze procedure gegeven. De rechtbank komt niet toe aan bespreking van het geschil daarover, onder meer het verweer van HSWT cs dat deze uitlating moet worden gezien in de context van de vraag van Pepsico (zie 2.41) naar aanleiding van de uitlatingen van [REDACTED] (zie 2.40).

sub (b) wanprestatie van Coca Cola jegens Hyet Holding uit te lokken en daarvan te profiteren

4.36. Zoals hiervoor (in rov 4.33) aan de orde is geweest, willen afnemers van aspartaam in het kader van risicospreiding en logistiek niet volledig afhankelijk zijn van producenten uit hetzelfde continent en is de Gravelines-fabriek, als enige aspartaam producent in Europa, om die reden aantrekkelijk. HSWT France heeft onweersproken aangevoerd dat dit ook gold voor Coca Cola, die niet volledig afhankelijk wilde zijn van de Aziatische aspartaam producenten, waar zij ook van afneemt. Coca Cola was dus specifiek geïnteresseerd in afname van in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. Coca Cola nam in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam af op basis van een in 2017 met Hyet Holding gesloten overeenkomst. HSWT France heeft onweersproken aangevoerd dat Hyet Holding de formele contractspartij was, als moedermaatschappij van Hyet Sweet SAS, de voormalig exploitant van de Gravelines-fabriek. Uit de onder 2.12 bedoelde brief volgt dat [REDACTED] en [REDACTED] in het kader van de besprekingen over de overname, kennelijk voordat [REDACTED] haar bod uitbracht op de activa van Hyet France SAS, met Coca Cola, hebben gesproken over in 2019 en 2020 af te nemen aspartaam. Uit de onder 2.12 geciteerde tekst van de brief en de omstandigheid dat deze brief gaat over in ‘*the French plant*’ geproduceerde aspartaam, volgt dat het gesprek specifiek ging om in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. Dat heeft kennelijk geleid tot de onder 2.17 bedoelde, gewijzigde overeenkomst tussen Hyet Holding en Coca Cola, waarvan de inhoud aansluit op wat volgens de onder 2.12 bedoeld brief is besproken met Coca Cola over in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. HSWT France heeft onweersproken

aangevoerd dat deze nadere overeenkomst vanwege de toen nog beoogde samenwerking in een joint venture op naam bleef staan van Hyet Holding (zie ook onder 2.16). Dat deze nadere overeenkomst ziet op in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam volgt verder uit de onder 2.17 geciteerde verwijzing naar de Gravelines-fabriek bij de voorwaarden waaronder de aspartaam wordt geproduceerd. Dat Coca Cola specifiek in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam wenste, volgt verder uit de aanwijzing van deze fabriek als enige toegestane productiefaciliteit in de onder 2.33 bedoelde overeenkomst die HSWT France met Coca Cola heeft gesloten, nadat de onderhandelingen waren afgebroken.

4.37. Nu de (nadere) overeenkomst van Hyet Holding met Coca Cola specifiek zag op in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam, valt niet in te zien hoe het benaderen van Coca Cola na het afbreken van de onderhandelingen en het sluiten van een nieuwe overeenkomst door HSWT France onrechtmatig kan zijn jegens Hyet Holding, die na het afbreken van de onderhandelingen Hyet Holding niet meer betrokken was bij de Gravelines-fabriek. Hyet Holding kon dus niet meer in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam leveren aan Coca Cola, die de in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam alleen kon afnemen bij HSWT France.

4.38. Meer in het algemeen overweegt de rechtbank hier dat het verweten parasiteren op het bedrijfsdebet van Stratco cs niet goed verenigbaar is met de omstandigheden dat [REDACTED] de activa van HYET France SAS, waaronder de Gravelines-fabriek en alle (potentiële) afnemers, heeft overgenomen en HSWT France op 2 januari 2019 de exploitatie van de Gravelines-fabriek going concern ter hand heeft genomen. Inherent aan zo'n overname van de exploitatie en het overnemen van (potentiële) afnemers is, dat dit voordeel kan opleveren voor, in dit geval, HSWT France en (daarvan afgeleid) haar aandeelhouder, [REDACTED]. Dat is verdisconteerd in de koopprijs die [REDACTED] heeft betaald voor de activa van HYET France SAS.

sub (c) nodeloos verwarring wekken door gebruik van het HSWT-teken als onderscheidingsteken voor aspartaam en het verwarringsgevaar vergroten door de HYET-merken en het HSWT-teken door elkaar te gebruiken

4.39. Hiervoor is reeds vastgesteld dat het gebruik van het HSWT-teken niet tot verwarring heeft geleid bij de afnemers van aspartaam en dat HSWT France, gedurende de redelijke overgangstermijn na het afbreken van de onderhandelingen, gerechtigd was 'HYET aspartaam' te gebruiken in de product-/typeaanduiding van in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. Dit verwijt treft dus geen doel.

sub (d) verwarring stichten bij leveranciers, klanten en contacten door de persoonsgegevens van [REDACTED] en (voormalig) medewerkers van Hyet Sweet te gebruiken in HSWT-e-mailadressen

4.40. Vaststaat dat er e-mailadressen zijn, die eindigen op @hswt.fr, met daarvoor de namen van [REDACTED] en een aantal (voormalig) medewerkers van Hyet Sweet. Volgens HSWT France is dat te verklaren door de onder 2.21 bedoelde omzetting, waarna ook alle oude berichten @hswt.fr lijken te vermelden als e-mailadres in plaats van @hyetsweet.com. Stratco cs hebben dit niet gemotiveerd betwist. Het door hen gestelde bewerken en

fabriceren van e-mailberichten op deze adressen, in het bijzonder die van [REDACTED] ziet op berichten die dateren van vóór de omzetting die daarna een ander mailadres vermeldde. Stratco cs wijzen voorts op een schriftelijke verklaring van [REDACTED] die vermeldt: *“People that I met at the FIE in Paris, the beginning of last month told me that they thought I received e-mails they had sent to hswt mail address, they never received a bouncing message and thus were under the impression the message was received by me.”* Dit gaat over berichten die zijn verzonden aan het (omgezette) e-mailadres met de naam van [REDACTED] en eindigen op hswt.fr. Hieruit kan niet worden afgeleid dat HSWT France dit e-mailadres heeft gebruikt. Dit verwijt gaat dus niet op.

4.41. Verder overweegt de rechtbank meer in het algemeen het volgende over de ook in dit verband door Stratco cs gestelde verwarring, die volgens Stratco cs het gevolg is van gedragingen van HSWT France. Niet in geschil is dat er rond de overname van de Gravelines-fabriek en de daarop volgende rebranding enige verwarring was in de markt over hoe het precies zat met de exploitatie van de Gravelines-fabriek, die tot vragen en opmerkingen leidde. Het is niet ongewoon dat een overname, met een daaropvolgende rebranding, tot vragen en opmerkingen bij afnemers leidt. Dat geldt in dit geval des te meer, nu aspartaam een grondstof voor de voedingsmiddelenindustrie is en de afnemers zijn onderworpen aan administratieve voorschriften waar de productnaam en -code van de aspartaam moeten worden geregistreerd. Verder hebben Stratco cs erkend dat het blokkeren van de e-mailadressen van de medewerkers van de Gravelines-fabriek heeft bijgedragen aan de verwarring bij afnemers van deze fabriek. Niet in geschil is voorts dat het in de aspartaam markt algemeen bekend is de Gravelines-fabriek, die na de activa transactie werd geëxploiteerd door HSWT France, als enige in Europa aspartaam produceert. Stratco cs hebben verder bijgedragen aan verwarring, door na het afbreken van de onderhandelingen in China geproduceerde aspartaam te gaan verhandelen, terwijl zij zich tot medio juni 2019 als ‘leading producer’ van aspartaam in Europa presenteerden en doordat Hyet France SAS nog altijd een adres in Gravelines voert. Tot slot heeft [REDACTED] aan deze verwarring bijgedragen met het onder 2.40 bedoelde bericht aan Pepsico. Dit een en ander betekent, dat de door Stratco cs geheel aan HSWT France toegeschreven verwarring deels inherent is aan het going concern overnemen van de exploitatie van de Gravelines-fabriek en de daarop volgende rebranding en verder aan Stratco cs en [REDACTED] te wijten is. Indien en voor zover enige verwarring aan HSWT cs zou kunnen worden toegeschreven – wat tot nu toe niet het geval is – is dat slechts één van de oorzaken daarvoor.

Slotsom en proceskosten

4.42. De slotsom luidt dat de vorderingen moeten worden afgewezen, met veroordeling van Stratco cs in de proceskosten. In navolging van partijen stelt de rechtbank de verhouding tussen kosten die op de voet van art. 1019h Rv respectievelijk het liquidatietarief voor vergoeding in aanmerking komen vast op 80/20. De rechtbank deelt niet het standpunt van partijen dat hier sprake is van een complexe zaak in de zin van de Indicatie tarieven IE-zaken⁸; het betreft een regulier geschil over merkinbreuk en oneerlijke mededinging, zonder complexe vraagstukken of een ingewikkeld feitencomplex. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaak dus als een normale zaak in de zin van de Indicatie tarieven IE-zaken, waarvoor een maximaal tarief van € 17.500 geldt. Nu de inbreukvordering getrap is ingesteld in de dagvaarding en de eerste eiswijziging, zal de rechtbank het maximale tarief van € 20.000 hanteren, dat geldt voor zaken met een

⁸ Indicatie tarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017.

aanvullende akte-/conclusiewisseling en/of pleidooi. Daarmee komt het maximum van de proceskosten ex art. 1019h Rv op € 16.000. De door HSWT cs opgegeven kosten (80% daarvan) overtreffen dit maximum. De proceskosten op de voet van art. 1019h worden tot een bedrag van € 16.000 toegewezen. De overige advocatenkosten (20% van 4 punten tarief II van het toepasselijke liquidatietarief) worden begroot op € 450,40. De proceskostenveroordeling bestaat verder uit het door HSWT cs betaalde griffierecht (€ 4.030). Daarmee komt de totale proceskostenveroordeling op € 20.480,40.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Stratco cs in de proceskosten van HSWT cs, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € € 20.480,40;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2021.



Mr. L. Alwin

