

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/717211 / KG ZA 22-394 EAM/EB

Vonnis in kort geding van 15 juni 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HMG BEDTEXTIEL B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in conventie bij gelijklopende dagvaardingen van 10 mei 2022,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SYNDON B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SYNDON GROUP OF COMPANIES B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
3. **SHAZAD HUSSAIN**,
wonende te Rotterdam,
gedaagden in conventie,
eisers in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. G.C. Haulussy te Rotterdam.

Partijen zullen hierna HMG en Syndon worden genoemd. Afzonderlijk zullen gedaagden worden aangeduid als Syndon B.V., Syndon Group B.V. en Hussain.

1. De procedure

Op de zitting van 1 juni 2022 heeft HMG de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Aan die vorderingen is ter zitting de vordering over de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak toegevoegd (zie hierna 3 onder K). Syndon heeft verweer gevoerd en een voorwaardelijke tegenvordering (eis in reconventie) ingediend. HMG heeft die tegenvordering bestreden. Beide partijen hebben stukken en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter zitting waren aan de zijde van HMG aanwezig C.S. Aktas (commercieel manager) en mr. Stols. Aan de zijde van Syndon waren aanwezig Hussain en mr. Haulussy.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. HMG, althans haar rechtsvoorgangers, houden zich sinds 1994 bezig met de productie van en handel in bed- en woontextiel. HMG levert haar producten aan zowel detailhandelaren als particulieren. Zij maakt gebruik van vijftien merken. Eén van die merken, 'Syndon' gebruikt HMG sinds jaar en dag voor onder meer kussens, vezels en vulmateriaal bestemd voor (hoofd)kussens en dekbedden. Die producten zijn verkrijgbaar onder de namen Syndon Fill, Syndon Nano, Syndon PU en Syndon BIO. De Syndon-divisie van HMG heeft sinds 2016 een eigen website, www.syndon.nl.

2.2. Het Benelux-woordmerk 'Syndon', dat in 1998 was geregistreerd door (de rechtsvoorganger van) HMG, is op 6 april 2018 vervallen.

2.3. Syndon B.V. is opgericht op 16 februari 2022. Haar activiteiten zijn onder meer de import en export van en handel in kussens, dekbedden, bedtextiel, matrassen, beddencover, boxsprings en bedsprei. Enig bestuurder en aandeelhouder van Syndon B.V. is Syndon Group B.V.. Op zijn beurt is Hussain enig bestuurder en aandeelhouder van Syndon Group B.V. Daarnaast is Hussain eigenaar of directeur-grotaandeelhouder van de eenmanszaak Sleepo, tevens handelend onder de naam Sitara Home Textiles (hierna Sitara), Sleep Trends International B.V. en Mehar Group of Companies B.V.

2.4. In 2018 heeft HMG Sitara aangeschreven over de handelsnaam en/of productlijn Ambianzz Luxury Collection die Sitara kort daarvoor was gaan voeren. Volgens HMG maakte Sitara daarmee inbreuk op het merk Ambianzz en de handelsnaam Ambianzz Bedding van HMG. In haar reactie op die sommatie heeft Sitara betwist dat zij inbreuk maakte op oudere rechten van HMG.

2.5. Sleeptrends heeft in de periode 2020 tot en met 2022 regelmatig bestellingen bij HMG geplaatst, voor onder meer Ibella dekbedden en kussens. In een e-mail van 22 december 2021 aan HMG meldt Hussain dat de levering Ibella dekbedden van de week ervoor niet klopte. Als bijlage bij deze e-mail heeft hij een foto gestuurd van twee van die dekbedden, in de verpakking.

2.6. Op 26 december 2021 is de domeinnaam www.syndon.eu geregistreerd. Syndon heeft die domeinnaam in gebruik.

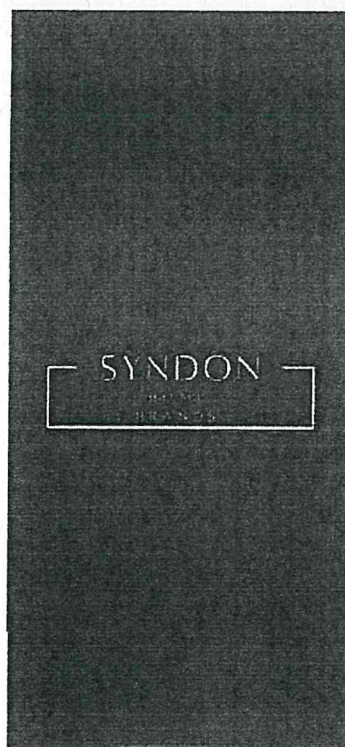
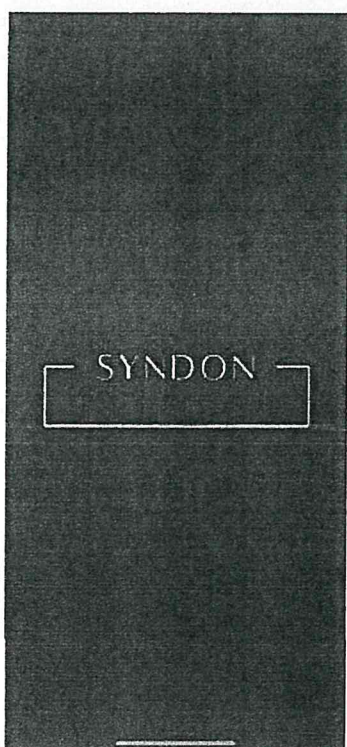
2.7. Op 19 maart 2022 heeft Hussain het woordmerk 'Syndon' gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau, voor de klassen 20 (o.a. hoofdkussens) en 24 (o.a. dekbedden). De oppositietermijn loopt nog.

2.8. Op 7 april 2022 heeft Syndon B.V. een e-mail aan winkelketen Big Bazar, een klant van HMG, gestuurd, waarin onder meer het volgende staat:
"(...) Syndon BV is een importeur/groothandel van bedtextiel. Wij hebben jarenlang ervaring in deze branche en werking met de beste partners in het buitenland.
Wij zijn gespecialiseerd in dekbedovertreksets, hoeslakens, lakens, slopen, dekbedden en kussens.
Graag zou ik samen met uw willen kijken of er mogelijkheden zijn voor een samenwerking.
(...)"

2.9. Op 15 april 2022 heeft HMG een verzoek tot spoedinschrijving van het woordmerk 'Syndon' gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau, voor onder meer de klassen 20 en 24. Ook voor die aanvraag loopt de oppositietermijn nog.

2.10. Bij brief van 25 april 2022 heeft HMG Syndon gesommeerd om, kort gezegd, haar inbreuk op het merk 'Syndon' te staken. Ook dit keer heeft Hussain schriftelijk gereageerd dat hij geen inbreuk maakt op enig recht van HMG.

2.11. Op 12 mei 2022 heeft Hussain de hieronder afgebeelde beeldmerken met de woordelementen ('Syndon' respectievelijk 'Syndon Home Brands') gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau.



3. De vordering in conventie

HMG vordert, samengevat:

- A) Syndon te veroordelen de inbreuk op het merk 'Syndon' te staken en gestaakt te houden;
- B) Syndon te gebieden de registratie van haar domeinnamen waarin het bestanddeel 'Syndon' verwerkt is, over te dragen aan HMG;
- C) Syndon te gebieden het gebruik van iedere handelsnaam met daarin het element 'Syndon' te staken en gestaakt te houden;
- D) Syndon B.V. en Syndon Group B.V. te gebieden hun statutaire naam aan te passen zodat 'Syndon' daarin niet meer voorkomt;
- E) Syndon B.V. en Syndon Group B.V. te gebieden een overzicht te verstrekken van de volgende informatie over de inbreukmakende producten: de afnemers, de inkoopprijs en verkoopprijs, de totale hoeveelheid ingekochte en verkochte producten en de gegenereerde omzet;
- F) Syndon te gebieden een lijst te verstrekken van alle derde partijen die zij attent heeft gemaakt op haar activiteiten onder de naam 'Syndon';
- G) Syndon te gebieden die derde partijen te berichten dat 'Syndon' een merk van HMG is, dat de naam van de Syndon-vennootschappen daarom is gewijzigd en dat bestellingen van Syndon-producten zullen worden geannuleerd en gecrediteerd;
- H) Syndon te gebieden al haar producten waarop het teken 'Syndon' staat, te laten vernietigen;
- I) al het voorgaande op straffe van dwangsommen;
- J) Syndon op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten; en
- K) de termijn voor het instellen van een bodemprocedure te bepalen op zes maanden.

4. De vordering in voorwaardelijke reconventie

In het geval de vordering in conventie wordt afgewezen, vordert Syndon, kort gezegd:

- i) het depot van het woordmerk 'Syndon', gedaan door HMG op 15 april 2022, te vernietigen, althans de nietigverklaring daarvan uit te spreken;
- ii) de doorhaling te bevelen van de inschrijving van dat merk in het register van het Benelux Merkenbureau, op straffe van een dwangsom;
- iii) met veroordeling van HMG in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Gedaagden zijn allemaal in Rotterdam gevestigd of woonachtig. De bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering van HMG kan echter worden gebaseerd op artikel 4.6 lid 1 BVIE. Uit de e-mail, aangehaald onder 2.8, blijkt dat

Syndon de vermeend inbreukmakende producten aanprijst bij een winkelketen die ook in Amsterdam en omgeving vestigingen heeft. De gestelde (dreigende) merkinbreuk vindt dan ook onder meer plaats in het arrondissement Amsterdam.

5.2. HMG heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen, die erop gericht zijn een eind te maken aan een (gestelde) onrechtmatige situatie.

5.3. HMG gebruikt het merk 'Syndon' al ruim 20 jaar. Zij heeft toegelicht dat het verval van dat merk, in 2018, niet door haar bedoeld was, maar een gevolg was van een arbeidsconflict met een werknemer die langdurig ziek is geweest. Alle correspondentie met het merkenbureau kwam binnen op het account van die werknemer. De waarschuwing dat het merk zou verlopen, is daardoor gemist. Toen HMG er door de activiteiten van Hussain achter kwam dat het merk vervallen was, heeft zij dat met spoed weer gedeponereerd. Het gebruik van het merk is in de periode vanaf 2018 nooit gestaakt geweest. Deze verklaring voor de onderbreking van de merkinschrijving wordt plausibel geacht.

5.4. Voorshands is aannemelijk dat Hussain bekend was met het gebruik van het merk 'Syndon' door HMG. Dat merk stond namelijk op de website van HMG vermeld. Bovendien kocht Hussain vanuit Sleeptrends regelmatig producten in bij HMG, waaronder de Ibella dekbedden. Op de verpakking (de inlegvellen) van die dekbedden staat het merk 'Syndon' in ieder geval ook vermeld. Het registreren van een merk waarvan bekend is dat dit al bij een ander in gebruik is, levert een depot te kwader trouw op. Voorshands is aannemelijk dat de merkaanvragen van Hussain op die grond zullen stranden en dat de rechten op het merk 'Syndon' bij HMG liggen.

5.5. Partijen begeven zich op dezelfde markt, namelijk die van beddengoed. Voorshands is aannemelijk dat voor het publiek niet duidelijk is of een product met de naam 'Syndon' door HMG op de markt is gebracht of door Syndon. Syndon moet deze merkinbreuk dan ook staken en gestaakt houden en zij zal daartoe worden veroordeeld. Een termijn van een week komt redelijk voor om alles te regelen wat daarvoor nodig is.

5.6. Ook de handelsnaam 'Syndon' levert een inbreuk, zoals bedoeld in artikel 5a van de Handelsnaamwet, op het oudere merk van HMG op. Syndon zal het gebruik van die handelsnaam eveneens moeten staken en de statutaire namen van Syndon B.V. en Syndon Group B.V. zullen moeten worden aangepast zodat 'Syndon' daar niet meer in voor komt. Daarnaast zal Syndon de domeinnaam www.syndon.eu aan HMG moeten overdragen. Ook de hiertoe strekkende vorderingen zullen worden toegewezen, zij het dat de voorzieningen zullen worden beperkt tot de domeinnaam www.syndon.eu en de handelsnaam Syndon. Dat Syndon nog andere handelsnamen of domeinnamen in gebruik heeft met daarin het bestanddeel 'Syndon' is namelijk gesteld noch gebleken.

5.7. Om de omvang te kunnen vaststellen van de schade die zij tot dusver door de merkinbreuk heeft geleden, heeft HMG belang bij de onder 3.E en 3.F gevorderde informatie. Ter voorkoming van verdere schade zal Syndon de partijen die inbreukmakende producten bij haar hebben afgenomen of besteld, moeten informeren dat 'Syndon' een merk van HMG is, dat de naam van de Syndonvennootschappen om die reden gewijzigd is en dat de nog niet geleverde bestellingen van inbreukmakende producten zullen worden geannuleerd en gecrediteerd. Al deze vorderingen worden eveneens toegewezen, op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5.8. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5.9. De gevorderde vernietiging van alle inbreukmakende producten van Syndon is niet goed te rijmen met het voorlopige karakter van een kort geding en zal daarom worden afgewezen.

5.10. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, genoemd in artikel 1019i Rv, zal worden gesteld op zes maanden na vonnisdatum.

5.11. Omdat Syndon in het ongelijk is gesteld, zal zij in de proceskosten worden veroordeeld. Die proceskosten worden toegewezen op de voet van artikel 1019h Rv. De zaak wordt aangemerkt als een eenvoudig kort geding, zodat het salaris advocaat overeenkomstig de toepasselijke indicatietarieven zal worden gesteld op € 6.000,00. De kosten aan de zijde van HMG worden begroot op:

- dagvaarding	€	220,78	(2 x € 110,39)
- griffierecht		676,00	
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>	
Totaal	€	6.896,78	

5.12. Nu de vordering in conventie is toegewezen, is niet voldaan aan de voorwaarde waaronder Syndon haar vordering heeft ingesteld, zodat aan de beoordeling daarvan niet wordt toegekomen.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. veroordeelt Syndon de inbreuk op het merk 'Syndon' met ingang van een week na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, door in ieder geval:

- geen domeinnamen te registreren of geregistreerd te houden waarin het merk 'Syndon' is verwerkt,
- in correspondentie met derden het merk 'Syndon' niet te noemen als haar eigen merk, en

-
- geen merk te deponeren met het bestanddeel 'Syndon',
- 6.2. veroordeelt Syndon om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam www.syndon.eu aan HMG over te dragen, door de betreffende token van de provider per e-mail aan de advocaat van HMG (mr. D.E. Stols) te sturen,
- 6.3. veroordeelt Syndon het gebruik van de handelsnaam 'Syndon' vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden,
- 6.4. veroordeelt Syndon B.V. en Syndon Group B.V. om binnen 28 dagen na betekening van dit vonnis hun statutaire namen aan te passen zodat 'Syndon' daarin niet meer voorkomt,
- 6.5. veroordeelt Syndon B.V. en Syndon Group B.V. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van HMG (mr. D.E. Stols) een overzicht te verstrekken van de volgende informatie over de producten die zij hebben verkocht onder de naam 'Syndon', voorzien van bewijsstukken:
- a) de NAW-gegevens en e-mailadressen van alle afnemers,
 - b) de inkoopprijs van de verkochte producten, gesorteerd per productnummer,
 - c) de totale hoeveelheid ingekochte producten, ongeacht of die al dan niet zijn uitgeleverd,
 - d) de totale hoeveelheid verkochte producten,
 - e) de totale bruto omzet die Syndon heeft gegenereerd met de verkoop,
- 6.6. veroordeelt Syndon om HMG binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een lijst te verstrekken van alle derde partijen die zij attent heeft gemaakt op haar activiteiten onder, of producten met de naam 'Syndon';
- 6.7. veroordeelt Syndon om de onder 6.6. bedoelde derde partijen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te berichten dat 'Syndon' een merk en handelsnaam van HMG is, dat de namen van Syndon B.V. en Syndon Group B.V. om die reden zijn gewijzigd (dan wel dat die vennootschappen worden opgeheven) en dat de eventueel door de geadresseerde geplaatste en nog niet geleverde bestellingen van Syndon-producten zullen worden geannuleerd en gecrediteerd;
- 6.8. veroordeelt Syndon om aan HMG een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet voldoet aan (een of meer van) de veroordelingen die zijn uitgesproken onder 6.1 tot en met 6.7, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,
- 6.9. veroordeelt Syndon in de proceskosten, aan de zijde van HMG tot op heden begroot op € 6.896,78,
- 6.10. stelt de termijn ex artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na vonnisdatum,

-
- 6.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
6.12. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2022. Bij afwezigheid van mr. Messer is dit vonnis ondertekend door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, die het vonnis ook heeft uitgesproken.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

