

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 108156 / KG ZA 09-62

Vonnis in kort geding van 15 mei 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POWERPLUSTOOLS BENELUX B.V.,
gevestigd te Haulerwijk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaten mrs. L. van der Ree en D.J. Mensink,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POWERPLUSTOOLS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Marum,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POWERPLUSTOOLS NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Marum,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaten mrs. R.I.A. Paul en P.E. Mazel.

Partijen zullen hierna PPT Benelux en PPT International genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van PPT Benelux
- de pleitnota van PPT International
- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

2

1.3. Hier past een opmerking over de zeer lange tijd die is verstreken tussen de dag van de mondelinge behandeling (23 maart 2009) en die van de uitspraak. Drie factoren hebben dit tijdsverloop bepaald: (1.) partijen stelden enig uitstel van de beslissing op prijs teneinde te kunnen bezien of in onderling overleg een oplossing kon worden bereikt, (2.) vervolgens werd (alsnog) vonnis gevraagd, maar dit verzoek heeft (door toedoen van de betreffende partij en dat van de rechtbankorganisatie) de voorzieningenrechter aanvankelijk niet bereikt en (3.) tot slot stond ziekte aan een onmiddellijke verdere afdoening in de weg. De voorzieningenrechter betreurt het dat aldus slechts met grote vertraging een beslissing wordt gegeven.

2. De feiten

2.1. Partijen houden zich bezig met de handel in en verkoop van gereedschappen en andere producten voor de inrichting van garages voor hobbyisten, met name motorbezitters.

2.2. Bestuurder van PPT Benelux is Twee-West Holding B.V. Bestuurders van Twee-West Holding B.V. zijn Willem Holman en Annemiek Holman-Land. Bestuurder van PPT International is Bies Jonkersvaart Holding B.V. Bestuurder van Bies Jonkersvaart Holding B.V. is Klaaske Rolina Bies-Bergsma. Bestuurder van PPT Nederland is Camp de Gua Participations B.V. Bies Jonkersvaart Holding B.V. is eveneens bestuurder van Camp de Gua Participations B.V.

2.3. Partijen hebben sinds 2001 met elkaar samengewerkt waarbij gezamenlijk ten behoeve van de inrichting van garages van hobbyisten Powerplustools-producten in Europa werden verkocht. De desbetreffende gereedschappen werden in China vervaardigd en verkocht aan (de rechtsvoorgangster van) PPT International en onder de naam Powerplustools in Europa verkocht aan eindgebruikers.

2.4. Houdster van het merk Powerplustools is Camp de Gua Participations B.V. die PPT International heeft gemachtigd als licentiehoudster van dat merk op te treden.

2.5. Sedert 2006 heeft PPT Benelux zich voornamelijk gericht op de verkoop van de Powerplustools-producten in de Benelux. De rest van Europa werd voor het grootste deel door PPT International bediend.

2.6. In verband met een vermoeden van PPT International dat PPT Benelux het merk Powerplustools gebruikte voor de verkoop van eigen producten, met name onder de naam Datona, heeft PPT International PPT Benelux in 2008 betrokken in kort geding. Daarbij heeft PPT International gevorderd het overdragen van de voorraad Powerplustools-producten en het klantenbestand. Daarnaast vorderde PPT International overdracht van de domeinnaam 'Powerplustools.nl' en een verbod om de merknaam Powerplustools en bijbehorende artikelnummers te gebruiken. In reconventie heeft PPT Benelux gevorderd de nakoming van de samenwerkingsovereenkomst van 2006 waarbij is overeengekomen welke partij in welke landen van Europa de Powerplustools-producten zou verkopen.

2.7. In het desbetreffende vonnis in kort geding d.d. 10 oktober 2008 van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Assen is onder meer het volgende overwogen:

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

3

'(...)

3.1. Nadat over en weer de zaak door de advocaten is bepleit hebben partijen overleg gevoerd over de mogelijkheid van een regeling. Na dit overleg heeft mr. Van Dalen te kennen gegeven dat Camp de Gua en PPT International het eens zijn met de vordering in reconventie onder 1. en geen belang meer hebben bij de vorderingen in conventie. Mr. Mensink heeft namens PPT Benelux en Twee-West Holding vervolgens aangegeven dat zij bereid zijn de vorderingen onder 2. en 3. te laten vallen. Vervolgens is geprobeerd een vaststellingsovereenkomst op te maken, maar de heer Bies, directeur van Camp de Gua en PPT International, heeft laten weten een dergelijke overeenkomst niet te willen tekenen.

3.2. De conclusie is dat de vordering in reconventie kan worden toegewezen als in het dictum te bepalen en dat de overige vorderingen niet meer aan de orde zijn. (...)'.

2.8. De voorzieningenrechter heeft vervolgens in conventie en reconventie Camp de Gua en PPT International geboden:

'de verplichtingen uit de tussen partijen in 2006 gesloten samenwerkingsovereenkomst, onder meer inhoudende de doorlevering van de door Camp de Gua en PPT International gekochte goederen in China tegen inkoopprijs aan PPT Benelux en Twee-West Holding tegen de op dat moment geldende valutakoers en het exclusieve gebruik van de merknaam Powerplustools in de landen zoals deze zijn verdeeld tussen partijen bij het uiteengaan in 2006, waaronder in Nederland, na te komen.'

Verder is bepaald dat Camp de Gua en PPT International een dwangsom verbeuren van EUR 1.000,00 per dag of deel daarvan dat zij na de betekening van dat vonnis daarmee in gebreke zouden blijven, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van EUR 25.000,00.

2.9. Bij brief d.d. 17 maart 2009 heeft de raadsman van PPT International aan PPT Benelux het volgende doen weten:

'Namens cliënte, (...), zeg ik, voor zover er een overeenkomst bestaat, met onmiddellijke ingang enige samenwerkingsovereenkomst op tussen Powerplustools International BV en Powerplustools Benelux BV. Tevens zeg ik, voor zover deze overeenkomst bestaat, met onmiddellijke ingang enige samenwerkingsovereenkomst op tussen enerzijds de heer A. Bies en anderzijds u en mevr. A. Holman-Land. De belangrijkste reden voor de beëindiging is de door Powerplustools Benelux BV gepleegde inbreuk op het merk Powerplustools door het te gebruiken voor verkoop van Datona producten.'

Het is Powerplustools Benelux BV derhalve (en overigens los hiervan) niet langer toegestaan gebruik te maken van het merk Powerplustools.'

3. Het geschil in conventie

3.1. De vordering van PPT Benelux strekt ertoe:

- PPT International te verbieden om op directe dan wel indirecte wijze (waaronder middels aan PPT International gelieerde ondernemingen) in de Benelux dan wel in Nederland producten onder de naam Powerplustools aan derden te verkopen, te leveren, ter beschikking te stellen, ter verkoop aan te bieden, zowel schriftelijk als mondeling dan wel via het internet, of anderszins;

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

4

- PPT International te gebieden uiterlijk binnen drie dagen na betekening van dit vonnis iedere aanduiding van Powerplustools op, in en bij het bedrijfspand aan de A7 (Mars 26 te Heerenveen) te hebben verwijderd;

- PPT International te gebieden uiterlijk binnen drie dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de raadsman van PPT Benelux opgave te doen met vermelding van naam, adres en contactpersoon van al degenen aan wie zij Powerplustools-producten hebben geleverd, zulks door overlegging van kopieën van de op die transacties betrekking hebbende facturen;

- PPT International te gebieden uiterlijk binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al hun afnemers aan wie zij Powerplustools-producten hebben geleverd, per aangetekende brief mede te delen dat zij op last van dit vonnis de afnemers verzoekt de Powerplustools-producten terug te zenden met de waarschuwing dat zij anders in rechte zullen worden betrokken onder aanbieding van vergoeding van de koopprijs en transportkosten, zulks door overlegging aan de raadsman van PPT Benelux van kopieën van de brieven alsmede bewijzen van aangetekende verzending daarvan binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis;

- PPT International te gebieden de verplichtingen uit de tussen partijen in 2006 gesloten samenwerkingsovereenkomst, onder meer inhoudende de doorlevering van de door PPT Benelux bestelde goederen tegen inkoopprijs en het zich onthouden van verkoopactiviteiten onder de naam Powerplustools in de Benelux, dan wel in Nederland, na te komen;

- Alles op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of deel daarvan of keer dat (één der) gedaagden in conventie na de betekening van dit vonnis daarmee in gebreke blijven met een maximum van EUR 250.000,00.

3.2. PPT International voert verweer.

4. Het geschil in reconventie

4.1. De vordering van PPT International strekt ertoe:

1. PPT Benelux te verbieden andere dan Powerplustools-producten onder het merk Powerplustools in voorraad te hebben, te (doen) produceren, aanbieden, verhandelen, leveren of ter beschikking stellen, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag, dan wel per overtreding, zulks ter keuze van PPT International, voor het geval PPT Benelux met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

2. PPT Benelux te gebieden het slaafs (doen) nabootsen van de producten van PPT International alsmede het (doen) aanbieden en verhandelen van dergelijke nagebootste producten, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag, dan wel per overtreding, zulks ter keuze van PPT International, voor het geval PPT Benelux met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

5

3. PPT Benelux uiterlijk binnen tien dagen na dagtekening van dit vonnis haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin het bestanddeel 'Powerplustools' niet langer voorkomt en het gebruik van enige handelsnaam, waarin dat bestanddeel wel voorkomt, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag voor het geval PPT Benelux met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

4. PPT Benelux te gebieden uiterlijk binnen tien dagen na dagtekening van dit vonnis haar domeinnaam powerplustools.nl over te dragen aan PPT International, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag voor het geval PPT Benelux met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

5. PPT Benelux te gebieden uiterlijk binnen tien dagen na dagtekening van dit vonnis schriftelijk aan de raadsman van PPT International opgave te doen met vermelding van naam, adres en contactpersoon van al degenen aan wie zij andere dan Powerplustools-producten onder het merk Powerplustools heeft geleverd, zulks door overlegging van kopieën van de op die transacties betrekking hebbende facturen, welke gegevens voorzien zijn van een verklaring van een onafhankelijk certificerend accountant, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag voor het geval PPT Benelux met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

6. PPT Benelux te gebieden het bedrag van EUR 25.000,00 aan verbeurde dwangsommen terug te betalen aan PPT International.

4.2. PPT Benelux voert verweer.

5. De beoordeling in conventie en reconventie

5.1. Aannemelijk is dat partijen in mei 2006 zijn overeengekomen dat PPT International de PPT-producten in een aantal Europese landen zou gaan verkopen en PPT Benelux in de rest van Europa, waaronder Nederland, waarbij PPT International de producten voor inkoopprijs aan PPT Benelux ter beschikking zou stellen. Voorzover PPT International het bestaan van een dergelijke overeenkomst ontkent, wordt dit gelogenstraft door de eigen stellingen van PPT International in de dagvaarding die heeft geleid tot het kort geding vonnis van 10 oktober 2008 en door dit vonnis zelf. In de bedoelde dagvaarding heeft PPT International immers onder meer het volgende gesteld:

'aangezien er toen is afgesproken dat de heer Holman een nieuwe besloten vennootschap zou oprichten (PPT Benelux) welke vennootschap de verkoop binnen de Benelux zou verzorgen;'

Bij het genoemde kort geding vonnis is – zoals onder 2.7. is aangehaald – PPT International – kort gezegd – geboden *'de verplichtingen uit de tussen partijen in 2006 gesloten samenwerkingsovereenkomst na te komen.'*

Gelet daarop en omdat gesteld noch gebleken is dat tegen dat vonnis een rechtsmiddel is ingesteld, hecht de voorzieningenrechter geen verdere betekenis aan de betwisting door PPT International van het bestaan van deze overeenkomst.

5.2. Aangaande de stelling van PPT International dat het kort geding vonnis d.d. 10 oktober 2008 in het licht van het tweede lid van artikel 1019i Rv zijn kracht heeft verloren omdat geen bodemprocedure is gevolgd, overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

108156 / KG ZA 09-62

6

15 mei 2009

Weliswaar is juist dat de vorderingen in conventie in dat geding gericht waren op het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 1019i Rv, doch omtrent deze vorderingen is geen uitspraak gedaan omdat PPT International ter zitting heeft verklaard daarbij geen belang meer te hebben. De uitspraak in dat kort geding is beperkt tot de toewijzing van de vordering in reconventie strekkende tot – kort gezegd – het gebod aan PPT International tot nakoming van de in 2006 gesloten samenwerkingsovereenkomst. Dat vonnis betrof dan ook geen uitspraak in de zin van artikel 1019i Rv zodat de voorzieningenrechter daarbij geen termijn als bedoeld in dat artikel behoefde te stellen en de termijn van lid 2 van artikel 1019i Rv derhalve evenmin geldt. Mitsdien heeft dat vonnis zijn kracht niet verloren, zodat PPT International zich onverkort aan het daarbij bepaalde moet houden.

5.3. In het onderhavige kort geding is komen vast te staan dat PPT International niet aan haar verplichtingen jegens PPT Benelux uit hoofde van het kort geding vonnis d.d. 10 oktober 2008 heeft voldaan.

PPT International heeft onder meer ter zitting erkend dat zij heeft besloten niet (meer) te leveren aan PPT Benelux en aldus het risico te nemen om dwangsommen te verbeuren. Als reden daarvoor heeft PPT International ter zitting onder meer het volgende gesteld: *'Na het vonnis van 10 oktober 2008 was het de bedoeling van PPT International om door te gaan met leveren aan PPT Benelux. Zij was bereid de zaak achter zich te laten. Wat voorheen een vermoeden was, bleek nu echter waarheid. PPT Benelux leverde Datona-producten aan haar klanten en wel als volgt. Klanten bestelden Powerplustools producten met bijbehorende PPT-nummers. Zij orvingen ook een bevestiging van de bestelling waarop de PPT-nummers vermeld werden. Wanneer de bestelling werd afgeleverd zat daarop een pakbon met PPT-nummers. Het product zelf was echter van Datona. Dit schoot de heer Bies in het verkeerde keelgat. Hij besloot niet meer te leveren aan PPT Benelux en het risico te nemen om dwangsommen te verbeuren.'*

5.4. In het onderhavige kort geding is komen vast te staan dat PPT Benelux na het kort geding vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Assen (nog steeds) eigen producten onder naam Datona heeft verhandeld. Deze producten zijn ter zitting getoond. Daaruit is gebleken dat deze een zodanig sterke gelijkenis met de PPT producten vertonen dat van slaafse nabootsing kan worden gesproken. Dat sprake zou van verwatering omdat diverse andere partijen in de markt sterk daarop gelijkende producten zouden aanbieden en dat de PPT producten daarom niet onderscheidend genoeg zouden zijn om te kunnen spreken van slaafse nabootsing, is niet voldoende aannemelijk geworden. De bedoelde andere producten zijn weliswaar zeer gelijkend, maar de (getoonde) Datona-producten zijn exacte kopieën; dat maakt het verschil.

5.5. Door de nabootsing van de PPT producten en het verhandelen daarvan onder de naam Datona, alsmede door inbreuk te maken op de rechten op het merk Powerplustools (bijvoorbeeld door in relatie tot de verkoop van andere producten de naam Powerplustools te bezigen) heeft PPT Benelux onrechtmatig jegens PPT International gehandeld. Of en in hoeverre PPT Benelux in de bedoelde Datona producten heeft gehandeld omdat zij geen PPT producten (meer) geleverd kreeg van PPT International en PPT Benelux heeft getracht haar daaruit voortvloeiende schade te beperken door in plaats van PPT producten Datona producten te leveren, en dat haar daarom een minder groot verwijt van vorenbedoeld onrechtmatig handelen kan worden gemaakt, kan thans niet zonder nader onderzoek – waarvoor een kort geding zich niet leent – worden vastgesteld.

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

7

Hieraan moet worden toegevoegd dat ook als PPT Benelux in een dwangpositie was gebracht, het haar niet vrij stond om tegenover de onrechtmatige gedragingen van de ander, haar eigen onrechtmatige handelen te stellen.

5.6. De nu gegeven situatie kan als volgt worden samengevat.

Ter gelegenheid van het kort geding in Assen heeft PPT International ingestemd met een nieuwe start wat betreft de samenwerking; vervolgens heeft zij evenwel de uitspraak van de voorzieningenrechter naast zich neergelegd.

PPT Benelux van haar zijde is doorgegaan met het verhandelen van slaafs nagebootste producten en het maken van merkinbreuk.

Welke partij als eerste (opnieuw) onrechtmatig handelde, laat zich niet eenvoudig vaststellen. Het moet er voorshands op worden gehouden dat beide partijen boter op hun hoofd hebben.

Dat PPT Benelux haar onrechtmatige handelingen dient te staken, is evident. Voorshands dient ook te worden geoordeeld dat het PPT International niet vrijstond om op 17 maart 2009 de overeenkomst op te zeggen; aldus bezien dient PPT International de leveranties op de oude voet te hervatten.

5.7. Het komt de voorzieningenrechter voor dat aldus beide partijen, met de minste schade, zelfs in beider voordeel, weer door kunnen gaan met hun bedrijfsmatige activiteiten. Het voorgaande betekent niet dat partijen "ten eeuwigden dage" tot elkaar zijn veroordeeld. Ook een duurovereenkomst kan worden opgezegd, maar dat is – bij gebreke van overeenstemming tussen betrokkenen – alléén mogelijk als daarbij een opzegtermijn in acht wordt genomen die voldoende recht doet aan de belangen van de andere partij.

5.8. Gezien het vorenstaande zal de vordering van PPT Benelux tot nakoming van de overeenkomst van mei 2006 worden toegewezen. Dit brengt tevens met zich dat ook het gevraagde verbod aan PPT International om de PPT producten in de Benelux te verkopen toewijsbaar is.

5.9. Het gevraagde gebod om de naam Powerplustools van het bij PPT International ingebruik zijnde pand te Heerenveen te verwijderen, acht de voorzieningenrechter niet toewijsbaar. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is PPT International als licentiehouder van het merk Powerplustools gerechtigd die naam – ook in de Benelux – te voeren. De samenwerkingsovereenkomst uit 2006 brengt geen ander oordeel met zich. Deze overeenkomst betekent echter wel dat PPT International deze naam niet mag gebruiken om daarmee eigen verkopen van PPT producten in de Benelux te bevorderen.

5.10. De vorderingen sub 1. en 2. van PPT International zullen dan ook worden toegewezen.

5.11. De voorzieningenrechter acht – mede in het licht van het vorenoverwogene – de resterende vorderingen in reconventie niet toewijsbaar.

Aangaande de vordering in reconventie onder 6 overweegt de voorzieningenrechter dat niet voldoende onderbouwd is op welke grond PPT Benelux de dwangsommen ten bedrage van in totaal EUR 25.000,00 ten onrechte onder zich zou houdt en dat PPT Benelux in het kader van dit kort geding moet worden veroordeeld dit bedrag terug te betalen.

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

8

5.12. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1. verbiedt PPT International om op directe dan wel indirecte wijze (waaronder middels aan PPT International gelieerde ondernemingen) in de Benelux producten onder de naam Powerplustools aan derden te verkopen, te leveren, ter beschikking te stellen, ter verkoop aan te bieden, zowel schriftelijk als mondeling dan wel via het internet, of anderszins;

6.2. gebiedt PPT International de verplichtingen uit de tussen partijen in 2006 gesloten samenwerkingsovereenkomst, onder meer inhoudende de doorlevering van de door PPT Benelux bestelde goederen tegen inkoopprijs en het zich onthouden van verkoopactiviteiten onder de naam Powerplustools in de Benelux na te komen;

6.3. bepaalt dat PPT International voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij na zeven dagen na betekening van dit vonnis in strijd handelt met het onder 6.1. en 6.2. bepaalde, aan PPT Benelux een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,00, tot een maximum van EUR 200.000,00,

6.4. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.5. verbiedt PPT Benelux andere dan Powerplustools-producten onder het merk Powerplustools in voorraad te hebben, te (doen) produceren, aanbieden, verhandelen, leveren of ter beschikking stellen,

6.6. gebiedt PPT Benelux het slaafs (doen) nabootsen van de producten van PPT International alsmede het (doen) aanbieden en verhandelen van dergelijke nagebootste producten, te staken en gestaakt te houden,

6.7. bepaalt dat PPT Benelux voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij na zeven dagen na betekening van dit vonnis in strijd handelt met het onder 6.5. en 6.6. bepaalde, aan PPT International een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,00, tot een maximum van EUR 200.000,00,

6.8. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

108156 / KG ZA 09-62
15 mei 2009

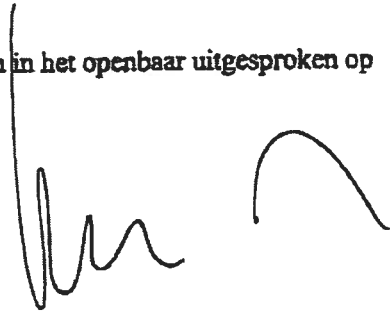
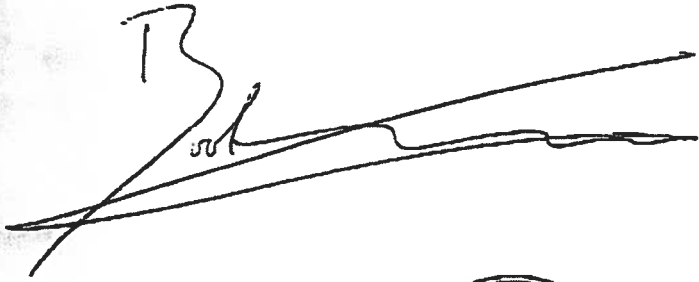
9

in conventie en reconventie

6.9. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

6.10. wijst het meer of anders gevorderde af,

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.A.M. Dijkers en in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2009.



Voor grasse/kopie conform
De griffier van de rechtbank: ?