

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/599351 / HA ZA 20/885

Vonnis van 7 september 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
MSAR LTD.
gevestigd te Xghajra (Malta),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. L. Keukens te Amsterdam,

tegen

- 1.
- 2.
- 3.

A,
B,
C

allen wonende te Sneek,
4. **M.H. JETTEN BEHEER B.V.**,
5. **S.R. JETTEN BEHEER B.V.**,
6. **JETTEN YACHT SUPPORT B.V.**,
alle gevestigd te Sneek,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

Partijen zullen hierna ook MSAR en Jetten c.s. (in mannelijk enkelvoud) worden genoemd.
Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk ook **A**, **B**, **C**
M.H. Beheer, S.R. Beheer en JYS worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 februari 2020, met producties 1 tot en met 38;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, met producties 1 tot en met 49;
- het tussenvonnissen van 8 juli 2020 van de rechtbank Noord-Nederland (locatie Leeuwarden) waarin de zaak is verwezen naar de rechtbank Den Haag;
- vonnis in incident van de rechtbank Den Haag van 28 juli 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:7993);
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 39 tot en met 48;
- akte wijziging eis in reconventie, met producties 50 tot en met 60;

- een akte van MSAR als reactie op de eiswijziging in reconventie, met de producties 49 tot en met 72;
- aanvullende producties 61 tot en met 68 van Jetten c.s.;
- een akte van MSAR als reactie op de aanvullende producties van Jetten c.s. met producties 73 tot en met 83;
- productie 69 van Jetten c.s. (aanvullend kostenoverzicht);
- productie 84 van MSAR;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 14 juli 2022, gehouden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam, en de door partijen overgelegde pleitaantekeningen;
- een brief van 2 augustus 2022 van mr. Keukens met opmerkingen over het proces-verbaal van 14 juli 2022.

1.2. Ondanks bezwaar hiertegen van MSAR heeft de rechtbank de wijziging van eis in reconventie van Jetten c.s. toegestaan. De eiswijziging houdt een vermindering van eis in, is tijdig (op 22 april 2022) aangekondigd en derhalve niet in strijd met de eisen van een goede procesorde.

1.3. Vonnis is bepaald op 7 september 2022.

2. De feiten

2.1. Op 27 februari 2017 hebben de broers A en C via hun persoonlijke vennootschappen (M.H.-Beheer en S.R. Beheer) JYS opgericht. JYS richt zich op de reparatie en het onderhoud van schepen. B is de echtgenote van A.

2.2. Op 6 juni 2017 is een koopovereenkomst gesloten tussen M.H. Beheer en S.R. Beheer enerzijds en Grim Management en Beheer B.V. (een vennootschap van D) hierna D) anderzijds. Op grond van die koopovereenkomst zijn de aandelen in een andere vennootschap van M.H. Beheer en S.R. Beheer, te weten in Jetten Vastgoed Holding B.V. (hierna Jetten Vastgoed) verkocht aan D. Onder Jetten Vastgoed vielen drie dochterondernemingen: Jetten Jachtbouw B.V., Jetten Yachting B.V. en Jetten Binnelaer B.V. In de koopovereenkomst is Jetten Vastgoed gedefinieerd als 'de Vennootschap'. Bij notariële akte van 5 juli 2017 zijn de aandelen in Jetten Vastgoed aan D geleverd.

2.3. De koopprijs voor de aandelen bedroeg € 600.000,-. Bij levering van de aandelen heeft D € 300.000,- betaald. Blijkens artikel 5.1.1. ii) en iii) van de koopovereenkomst moest het restant op een later moment worden betaald.

2.4. In artikel 2.2.2 van de koopovereenkomst staat:
Zolung nog niet voldaan is aan de voorwaarden neergelegd in de artikelen 5.1.1 ii en iii blijven de IP's en bouwrechten van de jachten en de naam "Jetten" eigendom van verkoper. Koper mag deze om niet gebruiken.

- 2.5. In artikel 9.2 van de koopovereenkomst (*“Werkzaamheden Jetten Yacht Support B.V.”*) staat onder meer:
9.2.1 *Koper is bekend met het feit dat Verkoper activiteiten van haar dochteronderneming Jetten Yacht Support B.V. zal voortzetten.*
- 2.6. In artikel 9.5 van de koopovereenkomst (*“Gebruik merkenamen”*) staat onder meer:
9.5.1 *Het is Verkoper niet toegestaan om anders dan ten behoeve van de Vennootschap na de Clasing gebruik te maken van de merkenamen van de Vennootschap, waaronder begrepen ‘Jetten’.*
- 2.7. In een bijlage bij de koopovereenkomst zijn garanties opgenomen. In artikel 9 van die bijlage (*“Intellectuele Eigendom”*) staat onder meer:
9.1. *Alle IP-rechten*
De Vennootschap beschikt over alle IP-rechten, al dan niet door middel van licenties, die zij nodig heeft in verband met haar activiteiten.
9.2. *Gebruik, Beperkingen en rechten derden*
De door de Vennootschap gehouden IE-rechten zijn geldig en worden gebruikt in overeenstemming met (i) de toepasselijke wet- en regelgeving en (ii) de in verband met de IE-rechten gesloten Overeenkomsten. Voorzover de Vennootschap rechthebbende is op IE-rechten, zijn deze vrij van Beperkingen. De Vennootschap maakt in verband met haar activiteiten op geen wijze inbreuk op IE-rechten van anderen.
- 2.8. heeft het restant van de koopsom voor de aandelen (€ 300.000,-) niet voldaan.
- 2.9. MSAR is een vennootschap waarvan bestuurder en aandeelhouder is. MSAR is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling van schepen.
- 2.10. is in maart 2018 gaan samenwerken met MSAR (in de persoon van die als investeerder optrad. heeft (via MSAR alsmede via Oxbridge SE, een andere vennootschap van financiële hulp geboden aan , althans aan de vennootschappen die op grond van de koopovereenkomst had overgenomen.
- 2.11. Op 22 mei 2018 is het faillissement van Jetten Yachting (een van de drie dochtervennootschappen van Jetten Vastgoed) uitgesproken.
- 2.12. Op 13 juli 2018 heeft JYS het Beneluxmerk ‘Jetten’ gedeponneerd (nummer 1037162) in de klassen 12, 37 en 42 (voor kort gezegd bouw, reparatie en onderhoud van motorjachten).
- 2.13. Op 7 november 2018 heeft JYS een koopovereenkomst gesloten met de curator van Jetten Yachting. Blijkens die overeenkomst wordt aan JYS onder meer verkocht: *“goodwill, telefoonnummers, administratie, handelsnaam, domeinnaam (de Goodwilly)”*.

- 2.14. Op 9 november 2018 hebben [E] en Oxbridge SE het Beneluxmerk 'Jetten Jachtbouw' gedeponereerd (nummer 1384782) in de klassen 12 en 37. Inschrijving vond plaats op 1 maart 2019.
- 2.15. Op 24 november 2018 hebben [E] en Oxbridge SE drie Beneluxmerken gedeponereerd in de klassen 12, 37 en 42. Het betreft de merken 'Jetten Beach' (nummer 1385702), 'Jetten Bommelaer' (nummer 1385699) en 'MPC by Jetten' (nummer 1385701). Inschrijving vond plaats op 5 maart 2019.
- 2.16. Bij notariële akte van 27 december 2018 heeft Jetten Jachtbouw (die per 27 december 2018 van naam is veranderd en JJSneek B.V. is gaan heten), vertegenwoordigd door Jetten Vastgoed, op haar beurt vertegenwoordigd door [D], haar handelsnaam 'Jetten Jachtbouw' voor € 15.000,- overgedragen aan MSAR.
- 2.17. In oktober 2019 heeft MSAR een persbericht naar buiten gebracht met de titel "Jetten Jachtbouw introduces new owner". Hierin is – kort gezegd – opgenomen dat Jetten Jachtbouw is verkocht aan de nieuwe eigenaar MSAR.
- 2.18. Op 7 november 2019 hebben [A, B en C] op hun sociale media en via hun e-mail een link verspreid naar persberichten op de website van JYS met als titels "Jetten family warns of counterfeit yachts and Jetten brand piracy" en "Waarschuwing namaak Jetten jachten & Jetten merk piraterij". De persberichten zijn op deze wijze verspreid onder 200 contacten in de maritieme branche, waaronder klanten en relaties van MSAR. In de Nederlandse versie van het persbericht staat onder meer het volgende:
*"Het familiebedrijf Jetten is sinds 1997 zeer succesvol in de luxe jachtbouw. Onder haar aansturing werden prestigieuze jachten afgeleverd en werden vele jachtbouw awards gewonnen. De familie waarschuwt iedereen hierbij dus graag voor illegale namaak van hun jachten.
Hierbij wordt haar Jetten merk onrechtmatig gebruikt door overtreders die absoluut geen enkele rol ooit hebben gespeeld in de gevierde Nederlandse jachtbouw historie van haar bedrijf in Sneek. Namaak is niet alleen onrechtmatig, het gaat ook vaak gepaard met een inferieure bouwkwaliteit en niet acceptabele veiligheidsrisico's. Namaak beschadigt de jachtbouw markt."*
- 2.19. Aan het persbericht is in verschillende media aandacht besteed. Onder meer in het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant en op verschillende websites, zoals Seamagazine.com, BootaanBoot.nl, Bootonline.be en de website van de Nederlandse Jachtbouw Industrie zijn naar aanleiding van het persbericht nieuwsberichten gepubliceerd. In het nieuwsbericht dat op 7 november 2019 op de website van de Leeuwarder Courant is geplaatst, staat onder meer het volgende:
"De [A en C] uit Sneek waarschuwen voor illegaal nagemaakte jachten die onder hun naam te koop worden aangeboden. De Belgische investeerder [E] kondigde eerder dit jaar aan in Turkije jachten van het merk Jetten te willen produceren. Volgens

A en C wordt daarmee hun merkrecht geschonden. Zij verkochten hun gerenommeerde jachtwerf in 2017, die onder de nieuwe eigenaar failliet ging. "Maar de merknaam, het idee en de legacy is nog gewoon van ons", zegt **A**.

2.20. Op 18 december 2019 heeft het BBIE op verzoek van JYS het merk 'Jetten Jachtbouw' (nummer 1384782) doorgehaald vanwege verwarringsgevaar met het eerdere merk 'Jetten' van JYS en omdat het merk 'Jetten Jachtbouw' jonger is dan het merk 'Jetten'.

2.21. Op 20 december 2019 hebben MSAR en Oxbridge SE een drietal Uniemerkaanvragen verricht bij het EUIPO. Het betreft de aanvraag voor de Uniemerken 'Jetten Jachtbouw' (nummer 18170142), 'Jetten Yachts' (nummer 18170136) en 'Jetten Beach' (nummer 18170164).

2.22. Eveneens op 20 december 2019 heeft JYS een Uniemerkaanvraag verricht bij het EUIPO voor het Uniemerk 'Jetten' (nummer 18170201).

2.23. Op 15 januari 2020 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland vonnis gewezen in een door **E** en MSAR tegen **A, B en C** en JYS aangespannen kort geding (ECLI:NL:RBNNE:2020:135). Gevorderd was – kort gezegd – verwijdering van het onder 2.18 genoemde persbericht van 7 november 2019 en rectificatie daarvan. Die vorderingen zijn (in aangepaste vorm) toegewezen. Hiertoe is overwogen dat de desbetreffende publicatie onrechtmatig was. Een vordering tot betaling van een voorschot van € 25.000,- op de schadevergoeding is bij gebrek aan spoedeisend belang afgewezen.

2.24. In februari 2020 hebben **D** en Jetten Vastgoed enerzijds en MSAR en Oxbridge SE anderzijds een licentieovereenkomst ondertekend. Hierin staat dat partijen elkaar bij aanvang van hun samenwerking over en weer een licentie hebben verleend op grond waarvan zij de verschillende 'Jetten-handelsnamen' en 'Jetten-merken' mogen gebruiken. Door middel van de licentieovereenkomst wensten partijen die afspraken schriftelijk vast te leggen. Blijkens bijlage 1 bij de overeenkomst heeft **D** aan MSAR en Oxbridge SE een licentie verleend tot gebruik van de handelsnamen Jetten Vastgoed, Jetten Bommelaer, Jetten Yachting en alle daarvan afgeleide handelsnamen met daarin het element 'Jetten'. Blijkens bijlage 2 bij de overeenkomst hebben MSAR en Oxbridge SE aan **D** een licentie verleend tot gebruik van de handelsnaam Jetten Jachtbouw, van de Beneluxmerken Jetten Jachtbouw, Jetten Bommelaer, MPC by Jetten en Jetten Beach en van de Uniemerkaanvragen Jetten Jachtbouw, Jetten Yachts en Jetten Beach.

2.25. Op 26 januari 2021 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het vonnis van 15 januari 2020 van de voorzieningenrechter bekrachtigd, met dien verstande dat de toegewezen rectificatie is beperkt (ECLI:NL:GHARL:2021:745).

2.26. Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland (locatie Leeuwarden) een bodemvonnis gewezen (ECLI:NL:RBNNE:2021:3744). In die zaak traden **D** en Jetten Vastgoed op als eisers in conventie en als gedaagden in reconventie. **A, C**, M.H. Beheer, S.R. Beheer en JYS traden op als gedaagden in conventie en als eisers in reconventie. In deze procedure vorderden **D** en Jetten Vastgoed onder meer boetes als gevolg van het handelen door Jetten c.s. in strijd met de koopovereenkomst. In

reconventie vorderde Jetten c.s. onder meer betaling van het restant van de koopsom en voor recht te verklaren dat alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de naam en het teken 'Jetten', althans 'Jetten Yachting' bij M.H. Beheer en S.R. Beheer berusten.

2.27. Tegen het vonnis van 1 september 2021 is hoger beroep ingesteld, dat is verwezen naar de zogenoemde slaaprof.

3. Het geschil in conventie

3.1. MSAR vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- I. voor recht verklaart dat Jetten c.s. inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken 'Jetten', meer specifiek de handelsnamen, zoals in de dagvaarding toegelicht;
- II. voor recht verklaart dat Jetten c.s. inbreuk heeft gemaakt op het recht van MSAR op bescherming van de eer en goede naam (beschermd in onder meer de artikelen 8 EVRM en 10 Grondwet) en dat Jetten c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade die MSAR daardoor heeft geleden;
- III. voor recht verklaart dat JYS het Beneluxmerk 'Jetten' en het Uniemark 'Jetten' te kwader trouw heeft gedeponeerd, althans dat JYS hierdoor onrechtmatig heeft gehandeld jegens MSAR;
- IV. Jetten c.s. veroordeelt het gebruik van het teken 'Jetten' of daarmee vergelijkbare tekens in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
- V. primair JYS veroordeelt tot overdracht van het Beneluxmerk 'Jetten' en het Uniemark 'Jetten', subsidiar doorhaling te bevelen van het Beneluxmerk 'Jetten' en intrekking van het Uniemark 'Jetten';
- VI. Jetten c.s. hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de door MSAR geleden schade als gevolg van het persbericht van 7 november 2019 en de daaruit afgeleide publicaties en van de schade als gevolg van de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR, zoals beschreven in de dagvaarding, welke schade dient te worden opgemaakt bij staat, subsidiar Jetten c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van € 9.600.000,-, meer subsidiar Jetten c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een redelijke schadevergoeding;
- VII. het gevorderde onder IV. en V. op straffe van dwangsommen;
- VIII. Jetten c.s. veroordeelt in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. MSAR legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. **D** heeft in 2017, na het sluiten van de koopovereenkomst, het gebruik van de handelsnamen voortgezet die uit het dominerende bestanddeel 'Jetten' bestaan, in combinatie met een beschrijvend bestanddeel. Jetten c.s. diende na het sluiten van de koopovereenkomst het gebruik van die handelsnamen te staken. De handelsnaam 'Jetten Jachtbouw' is door Jetten Jachtbouw aan MSAR verkocht en overgedragen. **D; E** en MSAR beschikken daarnaast over een geldige wederzijdse licentieovereenkomst waarin is bepaald dat beide partijen gebruik mogen maken van de overige handelsnaamrechten en de merkrechten met daarin de naam 'Jetten'. MSAR komt daarmee op grond van de artikelen 6:162 BW en 5 Handelsnaamwet bescherming toe van die handelsnamen. Op grond van haar oudere handelsnaamrechten kan MSAR optreden tegen het jongere inbreukmakende Unie- en Beneluxmerk 'Jetten' van JYS.

omdat sprake is van verwarringsgevaar en omdat de merkdepots van JYS te kwader trouw zijn verricht. Jetten c.s. was er drommels goed van op de hoogte dat het op grond van de koopovereenkomst uit 2017 niet langer was toegestaan 'Jetten' als merk te gebruiken. Met het sluiten van de overeenkomst met de curator in het faillissement van Jetten Yachting heeft JYS op slinkse wijze – en in strijd met de koopovereenkomst uit 2017 – gepoogd wederom de beschikking te krijgen over een van de handelsnamen van het Jetten-concern. Jetten c.s. kan zich niet beroepen op het eigendomsvoorbehoud van artikel 2.2.2 van de koopovereenkomst. Handelsnaamrechten gaan hoe dan ook mee over indien de onderneming wordt overgedragen. Andere IE-rechten dan handelsnaamrechten waren er niet ten tijde van de koopovereenkomst. Omdat **D** aantoonbaar een spreekwoordelijke 'kat in de zak' heeft gekocht en omdat M.H. Beheer en S.R. Beheer garanties uit de koopovereenkomst hadden geschonden, heeft Grim betaling van de restantkoopsom terecht opgeschort. Ook om die reden kan Jetten c.s. zich niet op het eigendomsvoorbehoud beroepen.

MSAR beroept zich verder op de bescherming van haar eer en goede naam. Het persbericht van Jetten c.s. van 7 november 2019 (zie 2.18) was grievend en diffamerend, zoals reeds geoordeeld in het vonnis van 15 januari 2020 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, welk vonnis is bekrachtigd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het persbericht heeft voor jarenlange onduidelijkheid gezorgd over de vraag wie de naam 'Jetten' mag voeren. MSAR wil boten verkopen van het type Jetten Beach en daartoe worden ook doorlopend pogingen ondernomen, maar de realiteit is dat tot op heden geen boten van dit type zijn verkocht. Omdat het persbericht dus zowel de reputatie van MSAR heeft aangetast als onduidelijkheid heeft veroorzaakt over de vraag wie de naam 'Jetten' mag voeren, heeft het tot zeer veel materiële en immateriële schade (waaronder gederfde omzet) geleid.

3.3. Jetten c.s. heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Jetten c.s. vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat MSAR onrechtmatig heeft gehandeld jegens Jetten c.s. door op onrechtmatige wijze te profiteren van de wanprestaties en het onrechtmatig handelen van Grim, als omschreven in de akte eisenwijziging in reconventie;

II. voor recht verklaart dat de overdracht van de handelsnaam 'Jetten Jachtbouw' aan MSAR bij akte van 27 december 2018 niet rechtsgeldig is wegens strijdigheid met artikel 2 Handelsnaamwet;

III. voor recht verklaart dat de thans door MSAR gehouden inbreukmakende merken te kwader trouw zijn gedeponereerd;

IV. voor recht verklaart dat M.H. Beheer en S.R. Beheer de rechtmatige eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten;

V. MSAR beveelt alle door haar gehouden intellectuele eigendomsrechten onherroepelijk en zonder enige beperking bij akte over te dragen aan M.H. Beheer en S.R. Beheer;

- VI. MSAR beveelt de bevoegde instanties te verzoeken door haar gehouden inbreukmakende merken door te halen, en een kopie van die verzoeken te verstrekken aan de advocaten van Jetten c.s.;
- VII. MSAR beveelt ieder gebruik van de intellectuele eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van enige naam of onderscheidingsteken waarvan de naam 'Jetten' onderdeel uitmaakt;
- VIII. MSAR beveelt alle door haar gehouden domeinnamen waarvan de naam 'Jetten' onderdeel is, waaronder jettenjachtbouw.eu, over te dragen aan JYS;
- IX. het gevorderde onder V. tot en met VIII. op straffe van dwangsommen;
- X. MSAR beveelt tot vergoeding van de volledige schade die Jetten c.s. hebben geleden ten gevolge van het onrechtmatig handelen van MSAR, zulks nader op te maken bij staat;
- XI. MSAR veroordeelt in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv.

4.2. Jetten c.s. legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. Het is onjuist dat het Jetten-concern al in financiële nood verkeerde ten tijde van de verkoop aan **D**. **D** was voorafgaand aan de verkoop enig bestuurder van de verkochte ondernemingen en hij was uit dien hoofde overal volledig van op de hoogte. Als gevolg van wanbeleid van **D** ging de financiële gezondheid van het Jetten-concern na de overname hard achteruit. Al na twee maanden na het sluiten van de koopovereenkomst voldeed **D** niet meer aan de verplichting tot betaling van de restantkoopsom. Omdat de oorzaak van de betalingsonmacht volledig bij **D** lag, kan hij zich niet op een opschortingsrecht beroepen. Daarnaast heeft **D** de bedrijfsovername op oneigenlijke wijze voor een aanzienlijk deel gefinancierd met geld dat afkomstig was uit de overgenomen onderneming, en dat geld is niet teruggevloeid in die onderneming. Een en ander heeft geleid tot het op 22 mei 2018 uitgesproken faillissement van Jetten Yachting. Omdat het voor Jetten c.s. duidelijk was dat **D** het eigendomsvoorbehoud van artikel 2.2.2 van de koopovereenkomst niet respecteerde en niet van plan was het restant van de koopsom te betalen, heeft JYS de handelsnaam Jetten Yachting uit de failliete boedel gekocht. In weerwil van het eigendomsvoorbehoud is de handelsnaam Jetten Jachtbouw aan MSAR overgedragen, hetgeen tevens in strijd is met artikel 2 Handelsnaamwet. Ook heeft MSAR verschillende merkaanvragen gedeponneerd waarvan de naam 'Jetten' onderdeel uitmaakt, hetgeen te kwader trouw is geschied. Over het eigendomsvoorbehoud voert Jetten c.s. verder aan dat het op zich juist is dat **D** daaraan goederenrechtelijk niet is gebonden, maar dit neemt niet weg dat hij er verbintenisrechtelijk wél aan is gebonden. Indien artikel 2.2.2 wordt uitgelegd aan de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium is de bedoeling van partijen volstrekt helder: door de eigendom van de IE-rechten aan de verkopers voor te behouden, beoogt dit artikel zekerheid te verschaffen dat **D** de volledige koopsom zal betalen. Tot die tijd verkreeg **D** slechts een gebruiksrecht. Dat eerdere rechters anders hebben geoordeeld over artikel 2.2.2 doet niet af aan de binding van partijen aan dit artikel in verbintenisrechtelijke zin. Grim mocht dus geen handelsnaamrechten overdragen aan MSAR. Omdat hij dit toch heeft gedaan, profiteert MSAR doelbewust van de wanprestaties en het onrechtmatig handelen van **D** hetgeen gezien alle omstandigheden van dit geval onrechtmatig is. MSAR is geen willekeurige derde, maar nauw betrokken bij het Jetten-concern. MSAR was op de hoogte van de koopovereenkomst, van het eigendomsvoorbehoud en van het feit dat **D** niet aan zijn betalingsverplichtingen voldeed. MSAR heeft op deze wijze samengespannen met **D** om Jetten c.s. doelbewust economisch buitenspel te zetten. MSAR is dan ook niet de rechtmatige eigenaar van de rechten die zij in deze procedure tegen Jetten c.s. inroept.

- 4.3. MSAR heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde.
 4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie en reconventie

5.1. Gezien de samenhang worden de vorderingen in conventie en reconventie gezamenlijk besproken.

5.2. In de conclusie van antwoord in conventie heeft de voormalig raadsman van Jetten c.s. het verweer gevoerd dat MSAR in conventie niet-ontvankelijk diende te worden verklaard. Hiertoe werd – kort gezegd – aangevoerd dat betwijfeld werd of MSAR als entiteit bestaat en rechtsgeldig in deze procedure kan optreden, dat de cessies waaraan MSAR haar rechten ontleent nietig werden geacht, dat de echtheid en juistheid werd betwist van het document waaruit zou moeten blijken dat Oxbridge SE te Malta staat geregistreerd en dat aan de zijde van MSAR sprake is van misbruik van (proces)recht (zie r.o. 5.1 van het vonnis in incident van 28 juli 2021). De opvolgend raadsman van Jetten c.s. heeft in zijn pleitaantekeningen ten behoeve van de mondelinge behandeling van 14 juli 2022 geen aandacht meer besteed aan dit niet-ontvankelijkheidsverweer. Dit verweer is ook op andere wijze niet aan de orde gekomen. De rechtbank gaat er om die redenen vanuit dat Jetten c.s. het niet-ontvankelijkheidsverweer heeft laten vallen.

5.3. Deze zaak kent grote raakvlakken met de bodemzaak die heeft gediend bij de rechtbank Noord-Nederland, die heeft geleid tot het vonnis van 1 september 2021. Ook in die zaak, waarin niet MSAR als eisende partij optrad, maar **D** en Jetten Vastgoed, stond de koopovereenkomst van 6 juni 2017 (zie 2.2 e.v.) centraal, alsmede de vraag aan wie het recht toekomt handelsnamen en merknamen met het bestanddeel 'Jetten' te voeren. In het vonnis van 1 september 2021 zijn alle reconventionele vorderingen van Jetten c.s. die waren gebaseerd op de stelling dat Jetten c.s. rechthebbende is op de naam en het teken 'Jetten', althans 'Jetten Yachting', afgewezen. Tegen het vonnis van 1 september 2021 is hoger beroep ingesteld, maar er is niet van grieven gediend, en het hoger beroep is verwezen naar de 'slaaprol'. Voor wat betreft de uitleg van de koopovereenkomst sluit de rechtbank zich aan bij hetgeen daarover in het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland is overwogen. De koopovereenkomst is gesloten tussen de partijen in die zaak en alleen hun bedoelingen kunnen meewegen bij het uitleggen van die overeenkomst. Een uitleg van de koopovereenkomst die afwijkt van de uitleg zoals gegeven in het vonnis van 1 september 2021, zoals thans door Jetten c.s. in deze zaak bepleit, ligt niet voor de hand, nu **D** en Jetten Vastgoed in deze zaak geen partij zijn.

5.4. De rechtbank neemt de hierna opgesomde overwegingen van de rechtbank Noord-Nederland bij haar beoordeling als uitgangspunt. De rechtbank Noord-Nederland heeft in het vonnis van 1 september 2021 overwogen:

- (1) dat "de tekst van de koopovereenkomst zich [kenmerkt] door slordigheden, lacunes, onduidelijkheden en onjuistheden en de bedoeling van partijen met een bepaling daarvan niet altijd overeen [komt] met de taalkundige betekenis van de tekst van die bepaling" (r.o. 4.2).

- (2) dat artikel 9.5.1 van de koopovereenkomst (*Het is Verkoper niet toegestaan om anders dan ten behoeve van de Vennootschap na de Closing gebruik te maken van de merken van de Vennootschap, waaronder begrepen 'Jetten'*) er mede toe strekt het risico voor [D] af te dekken dat JYS de merken van de vennootschap (Jetten Vastgoed), waaronder begrepen 'Jetten', gaat gebruiken (r.o. 4.16);
- (3) dat artikel 9.5.1 geen betrekking heeft op het woord- en/of beeldmerk Jetten of op eventuele andere merken verband houdende met het Jetten-concern, omdat die merken ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet waren geregistreerd (r.o. 4.17);
- (4) dat in de koopovereenkomst is afgesproken dat JYS haar werkzaamheden mocht voortzetten en dat de rechtbank ervan uitgaat dat zij dat onder haar eigen naam mocht blijven doen, nu in de overeenkomst niet is bepaald dat zij haar handelsnaam moest wijzigen (r.o. 4.19);
- (5) dat een handelsnaam toekomt aan de onderneming die de naam gebruikt, dat M.H. Beheer en S.R. Beheer ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst geen rechthebbenden waren van de handelsnamen van de vennootschappen in het over te dragen Jetten-concern en dat geen sprake kan zijn van een eigendomsvoorbehoud ter zake van die namen (r.o. 4.23);
- (6) dat de rechtbank Jetten c.s. niet volgt in het standpunt dat verbintenisrechtelijk tussen partijen te gelden heeft dat [D] de naam Jetten niet mag gebruiken, zolang de volledige koopsom niet is betaald; in artikel 2.2.2 is immers juist bepaald dat [D] die naam om niet mag gebruiken, zolang die volledige koopsom nog niet is betaald (r.o. 4.24);
- (7) dat [D] zijn verplichtingen mag opschorten omdat M.H. Beheer en S.R. Beheer de garantie hebben geschonden uit de bijlage bij de koopovereenkomst dat Jetten Vastgoed beschikt over alle IP-rechten, waaronder de merkrechten op de naam Jetten (r.o. 4.39);
- (8) dat de in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat alle IP-rechten ter zake van de naam en het teken Jetten, althans Jetten Yachting, bij M.H. Beheer en S.R. Beheer berusten niet toewijsbaar is, omdat M.H. Beheer en S.R. Beheer daarvan ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst geen rechthebbenden waren, zodat zij zich de eigendom daarvan niet hebben kunnen voorbehouden (r.o. 4.42);
- (9) dat ook de in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat JYS rechthebbende is van de oudste handelsnaam ter zake van de naam en het teken Jetten, althans Jetten Yachting, niet toewijsbaar is (r.o. 4.43), onder meer omdat de handelsnaam Jetten Yachting door niet gebruik is komen te vervallen (r.o. 4.45);
- (10) dat de curator in het faillissement van Jetten Yachting op grond van het beginsel dat niemand meer rechten aan een ander kan overdragen dan hij zelf heeft, niet een exclusief recht op het gebruik van de naam Jetten aan JYS kan hebben overgedragen, nu Jetten Yachting niet over dit recht beschikte (r.o. 4.48);
- (11) dat de door de curator aan JYS overgedragen handelsnaam Jetten Yachting niet ouder is dan de handelsnamen Jetten Jachtbouw en Jetten Vastgoed, zodat JYS niet kan worden gevolgd in haar standpunt dat zij rechthebbende en eigenaar is ter zake van de oudste handelsnaam (r.o. 4.49);
- (12) dat de in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat [D] de handelsnaam Jetten Jachtbouw niet rechtsgeldig heeft overgedragen aan Wijnants of een van diens ondernemingen evenmin kan worden toegewezen, onder meer omdat blijkens de desbetreffende notariële akte van 27 december 2018 niet [D] maar Jetten Jachtbouw als contractspartij heeft te gelden (r.o. 4.51).

5.5. In navolging van wat hierover is opgenomen in het vonnis van 1 september 2021 door de rechtbank Noord-Nederland overweegt de rechtbank dat het beroep van Jetten c.s. op het eigendomsvoorbehoud als vermeld in artikel 2.2.2 van de koopovereenkomst niet opgaat. Wat valt onder de IP-rechten waarvan in dat artikel melding is gemaakt is onvoldoende duidelijk. Ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst waren er immers alleen de handelsnamen van de overgedragen ondernemingen, en die handelsnamen kwamen niet toe aan M.H. Beheer en S.R. Beheer als verkopende partij, maar aan de desbetreffende ondernemingen zelf. Andere IP-rechten waren er op dat moment niet. De garantie dat Jetten Vastgoed over alle IP-rechten beschikt die zij nodig heeft voor haar activiteiten (artikel 9.1 van de bijlage bij de koopovereenkomst) is geschonden zodat Grim een opschortingsrecht toekwam, hetgeen eveneens in de weg staat aan een geldig beroep op het eigendomsvoorbehoud. De stelling van Jetten c.s. dat D goederenrechtelijk niet gebonden was aan het eigendomsvoorbehoud, maar verbintenisrechtelijk wel, en de handelsnaam Jetten Jachtbouw dus hoe dan ook niet aan een derde mocht overdragen, gaat evenmin op, nog los van de vraag waar dat dan toe zou leiden. De tekst van artikel 2.2.2 biedt hiertoe onvoldoende aanknopingspunten. De overige artikelen van de overeenkomst bieden evenmin aanknopingspunten dat M.H. Beheer en S.R. Beheer rechthebbenden zouden blijven van de intellectuele eigendomsrechten, integendeel (zie bijvoorbeeld artikel 9.5.1 dat impliceert dat het Jetten c.s. niet is toegestaan de overgedragen IE-rechten nog te gebruiken).

5.6. De rechtbank sluit zich voorts aan bij het oordeel van de rechtbank Noord-Nederland dat JYS op basis van de overeenkomst met de curator niet het recht kan hebben verkregen 'Jetten' als onderdeel van haar handelsnaam te voeren onder meer omdat de handelsnaam Jetten Yachting door niet gebruik is komen te vervallen.

5.7. De tussenconclusie is dat het beroep van Jetten c.s. op het eigendomsvoorbehoud en op de overeenkomst met de curator hem niet kan baten en dat D na de overname over de handelsnaamrechten Jetten Vastgoed, Jetten Jachtbouw en Jetten Bommelaer is komen te beschikken, van welke handelsnamen de naam 'Jetten' onderdeel uitmaakt. Bij deze stand van zaken behoeven de stellingen van partijen over de vraag of D nu al dan niet een 'kat in de zak' heeft gekocht en/of D de overname op oneigenlijke wijze heeft gefinancierd en/of D de overgenomen onderneming in financiële nood heeft gebracht, geen verdere bespreking.

5.8. Wel stelt de rechtbank vast, in navolging van de rechtbank Noord-Nederland, dat het JYS vrijstaat de aan deze vennootschap toekomende handelsnaam 'Jetten Yacht Support' te gebruiken voor een onderneming die zich bezighoudt met onderhoud en reparatie van jachten. Dit kan worden afgeleid uit de tekst van de overeenkomst (zie artikel 9.2.1). Dat dit mogelijk tot verwarring kan leiden bij het publiek is inherent aan de niet duidelijke wijze waarop partijen in de koopovereenkomst vorm hebben gegeven aan hun afspraken. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de handelsnaam 'Jetten Yacht Support' niet ouder kan zijn dan van februari 2017 (zie onder 2.1 van dit vonnis) en dus jonger is dan de handelsnamen die toebehoren aan de door D overgenomen vennootschappen.

5.9. Een van de handelsnaamrechten van de door D overgenomen vennootschappen (Jetten Jachtbouw) is bij notariële akte overgedragen aan MSAR. Partijen twisten over de vraag of dit mogelijk was. Aan Jetten c.s. kan worden toegegeven dat gezien de letterlijke

tekst van artikel 2 van de Handelsnaamwet overdracht van een handelsnaam zonder overdracht van de bijbehorende onderneming niet mogelijk is. Daar staat tegenover dat MSAR een opinie in het geding heeft gebracht van mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, gepromoveerd op het Handelsnaamrecht, waarin het tegendeel wordt beargumenteerd en verdedigd. Indien overdracht niet mogelijk zou zijn kan alleen **D**, die de rechten heeft, optreden tegen bijvoorbeeld merkaanvragen van MSAR die voortborduren op zijn handelsnamen. Dat zal **D** niet doen omdat tussen hem en MSAR tevens een licentieovereenkomst is gesloten (zie 2.24) waarin die partijen elkaar over en weer toestemming verlenen tot het gebruik van (handels)namen en merken met daarin het bestanddeel Jetten. Mocht de overdracht van de handelsnaam Jetten Jachtbouw niet geldig zijn, dan kan MSAR zich dus op die licentieovereenkomst beroepen op grond waarvan zij die handelsnaam mag gebruiken voor haar activiteiten onder de naam Jetten Jachtbouw. Beantwoording van de vraag of een dergelijke overdracht al dan niet mogelijk is, kan in deze procedure dan ook in het midden blijven.

5.10. Op 13 juli 2018 heeft JYS het Beneluxmerk 'Jetten' gedeponereerd. Ingevolge artikel 2.2bis lid 2 BVIE kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied. JYS wist in dit geval van het bestaan van de oudere handelsnaamrechten met het kenmerkende bestanddeel 'Jetten', zij was (via haar oprichters/aandeelhouders) op de hoogte van het bestaan en de inhoud van de koopovereenkomst (inclusief een verbod voor de verkopers van het gebruik van 'Jetten') waarin die oudere handelsnaamrechten met het Jetten-concern aan **D** waren overgedragen en JYS heeft het merk aangevraagd met het oogmerk het rechtmatig gebruik van die oudere handelsnaamrechten te beletten. JYS heeft ook daadwerkelijk handhavend opgetreden tegen **D** en later ook tegen MSAR. Onjuist is dat JYS, zoals zij zelf stelt, een geldige reden had om het merk te deponeren op grond van het eigendomsvoorbehoud en de overeenkomst met de curator (zie hiervoor). Al met al oordeelt de rechtbank dat JYS het Beneluxmerk 'Jetten' te kwader trouw heeft gedeponereerd.

5.11. Op 20 december 2019 heeft JYS een Uniemerkaanvraag verricht voor het merk 'Jetten'. Ingevolge artikel 59 van de Uniemerkenverordening kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Een dergelijke vordering kan alleen bij het EUIPO (of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure) worden ingesteld. In deze zaak stelt MSAR als eiseres een vordering in tot een verklaring voor recht dat de Uniemerkaanvraag van JYS te kwader trouw is geschied. Nu het EUIPO bevoegd is tot een nietigverklaring bij indiening te kwader trouw zou - los van de vraag of er sprake is van kwade trouw - het toewijzen van de gevorderde verklaring voor recht in strijd zijn met de bevoegdheidsverdeling op grond van de Uniemerkenverordening, waarbij deze beslissing aan het EUIPO is toegeedeeld (vgl. het vonnis van de rechtbank Den Haag van 25 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11055).

5.12. Op basis van het te kwader trouw gedeponereerde Beneluxmerk 'Jetten' heeft JYS bij het BBIE een verzoek ingediend tot doorhaling van het Beneluxmerk 'Jetten Jachtbouw' van Wijnants en Oxbridge SE. Het BBIE heeft tot doorhaling besloten (zie 2.20). MSAR heeft terecht aangevoerd dat de beslissing van het BBIE een beperkte reikwijdte heeft omdat in die beslissing geen rekening wordt gehouden met het nationale recht, in dit geval met de oudere handelsnaamrechten van **D** en MSAR. Nu in deze zaak is geoordeeld dat JYS het

Beneluxmerk 'Jetten' te kwader trouw heeft gedeponereerd, zou MSAR, indien zij dit wenst, haar aanvraag voor het Beneluxmerk 'Jetten Jachtbouw' opnieuw kunnen deponeren.

5.13. Vervolgens ligt de vraag voor wat het bovenstaande betekent voor de toewijsbaarheid van de vorderingen van MSAR in conventie, die betrekking hebben op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR.

5.14. Vordering I (een verklaring voor recht dat Jetten c.s. inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken 'Jetten') is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Toewijzing zou in strijd komen met het onder r.o. 5.8 gegeven oordeel dat het JYS vrijstaat de handelsnaam 'Jetten Yacht Support' te voeren voor een onderneming die zich bezighoudt met onderhoud en reparatie van jachten. Om dezelfde reden is vordering IV (Jetten c.s. te veroordelen het gebruik van het teken 'Jetten' in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden) evenmin toewijsbaar. Een en ander komt er dus op neer dat het Jetten c.s., ondanks afwijzing van vordering I en IV, niet is toegestaan het teken 'Jetten' in enige handelsnaam te gebruiken, anders dan in de handelsnaam Jetten Yacht Support en dus in combinatie met de woorden Yacht Support.

5.15. Vordering III (voor recht te verklaren dat JYS het Beneluxmerk 'Jetten' en het Uniemerik 'Jetten' te kwader trouw heeft gedeponereerd) is gezien de onder 5.10 en 5.11 gegeven oordelen alleen toewijsbaar voor het Beneluxmerk. In lijn hiermee behoeft vordering V (overdracht van het Beneluxmerk 'Jetten' en de Uniemerikaanvraag 'Jetten' door JYS aan MSAR, subsidiar doorhaling te bevelen van het Beneluxmerk 'Jetten' en intrekking van het Uniemerik 'Jetten') alleen bespreking ten aanzien van het Beneluxmerk. De verklaring voor recht dat de Benelux merkenregistratie te kwader trouw is, is nog geen grond op voor toewijzing van het gevorderde bevel tot overdracht van dat merk. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het BVIE een bijzondere regeling kent, te weten artikel 2.20ter lid 1 sub b BVIE, die een aanspraak tot overdracht in een zeer specifieke situatie mogelijk maakt. Het depot te kwader trouw valt buiten het toepassingsbereik van dit artikel. De subsidiaire vordering tot doorhaling van het Beneluxmerk zal worden toegewezen. De hieraan te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

5.16. Vordering VI (een veroordeling tot vergoeding van de door MSAR geleden schade) is niet toewijsbaar voor zover die schade het gevolg is van de inbreuk door Jetten c.s. op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR. MSAR heeft onvoldoende gesubstantieerd dat zij hiendoor schade heeft geleden. Hetgeen hierover is opgemerkt in 6.4 van de dagvaarding is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat daadwerkelijk schade is geleden. Dat voor beide partijen onduidelijk was wie de naam Jetten mocht gebruiken en dat MSAR hiendoor schade heeft geleden, vindt in hoofdzaak zijn oorzaak in de onder 2.18 genoemde persberichten (waarover hierna meer) en niet in door Jetten c.s. gepleegde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Mogelijk verwarringsgevaar als gevolg van het gebruik door JYS van de handelsnaam Jetten Yacht Support, kan niet leiden tot een schadevergoeding ten gunste van MSAR, omdat JYS dit gebruik vrijstond (zie hiervoor).

5.17. Resteren in conventie de vorderingen die betrekking hebben op de onder 2.18 genoemde persberichten van 7 november 2019. De rechtbank sluit zich aan bij de overwegingen die zijn opgenomen in het vonnis van de voorzieningenrechter van 15 januari

2020, dat is bekrachtigd in het arrest van 26 januari 2021 (zie 2.23 en 2.25), welke procedures eveneens betrekking hadden op de onder 2.18 genoemde persberichten. In het arrest van 26 januari 2021 is onder meer overwogen dat de grieven tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de persberichten onrechtmatig waren, falen (r.o. 5.27). Tegen dat arrest is geen cassatie ingesteld. In de persberichten zijn onnodig grievende termen gebruikt, de persberichten zijn misleidend en diffamerend en om die redenen onrechtmatig. Vordering II (te verklaren voor recht dat Jetten c.s. inbreuk heeft gemaakt op het recht op bescherming van de eer en goede naam van MSAR) is daarom toewijsbaar. Toewijzing van de verklaring voor recht zal zich toespitsen op de desbetreffende persberichten.

5.18. Aannemelijk is dat de persberichten hebben geleid tot grote onduidelijkheid 'in de markt' over de vraag wie de naam 'Jetten' mocht gebruiken. Termen als illegale namaak en piraterij hebben de reputatie van MSAR ernstig aangetast. MSAR heeft aannemelijk gemaakt dat zij hierdoor schade heeft geleden. Onweersproken is dat het persbericht is verzonden naar een aantal klanten en relaties van MSAR en dat aan het persbericht in verschillende, voornamelijk Friese, media aandacht is besteed. Vordering VI (een veroordeling tot vergoeding van de door MSAR geleden schade) is dan ook toewijsbaar voor zover die schade het gevolg is van de persberichten. De hoogte van die schade kan niet in deze procedure worden vastgesteld, zodat bepaald zal worden dat de schade dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend moet worden volgens de wet. De rechtbank merkt hierbij op dat MSAR er voorshands in het geheel niet in is geslaagd het door haar (subsidiair) genoemde schadebedrag van € 9.600.000,- enigszins aannemelijk te maken. De door MSAR in haar pleitnota gemaakte berekening op basis van het salesplan komt niet heel realistisch over. Afgezet tegen het salesplan is er omzetverlies geleden. Hoe realistisch het salesplan was en wat de werkelijke oorzaak is dat dit niet is gehaald, is niet helder geworden. Een en ander zou kunnen liggen aan het persbericht, maar ook aan het (al dan niet goede) ontwerp, (het ontbreken van) bouwcapaciteit, de covid pandemie of aan de markt voor deze schepen (die langer zijn, van een ander materiaal gemaakt en bedoeld zijn voor een ander vaargebied dan waar Jetten zich op richtte etc.). De genoemde winstmarge per boot van rond de 50% komt de rechtbank ook heel hoog voor. Een *valuator* benoemen, zoals MSAR stelt dat zij zal doen om haar schade te onderbouwen, zal de vraag naar de werkelijke oorzaak en daarmee naar de causaliteit niet beantwoorden, dit nog los van de vraag in hoeverre MSAR haar schade had moeten beperken en of zij daartoe maatregelen heeft genomen.

5.19. De vorderingen in reconventie liggen gezien het bovenstaande voor afwijzing geroced. MSAR heeft niet op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de wanprestaties en het onrechtmatig handelen van D (vordering I). Jetten c.s. heeft geen belang bij een verklaring voor recht dat de overdracht aan MSAR van de handelsnaam 'Jetten Jachtbouw' in strijd is met artikel 2 van de Handelsnaamwet (vordering II). De thans door MSAR gehouden merken zijn niet te kwader trouw gedeponeerd omdat die merken zijn gebaseerd op oudere handelsnaamrechten (vordering III). M.H. Beheer en S.R. Beheer zijn geen eigenaar van "de Intellectuele Eigendomsrechten" (vordering IV). Er is geen aanleiding MSAR te bevelen alle door haar gehouden intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan M.H. Beheer en S.R. Beheer (vordering V). Hieruit vloeit logischerwijze voort dat de vorderingen VI, VII, VIII, IX en X evenmin toewijsbaar zijn.

5.20. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Jetten c.s. worden veroordeeld in de proceskosten in conventie, gevallen aan de zijde van MSAR. MSAR heeft op de voet van artikel 1019h Rv een bedrag van € 72.841,- gevorderd. Jetten c.s. heeft hiertegen bezwaar gemaakt en aansluiting gezocht bij de IE-indicatietarieven voor een complexe bodemzaak (maximaal € 40.000,-) en een normaal incident (€ 2.500,-). De rechtbank overweegt dat hier sprake is van een complexe bodemzaak en dat aansluiting moet worden gezocht bij de IE-indicatietarieven. 80% van deze zaak gaat over IE-onderwerpen (handelsnaam- en merkenrecht) en 20% over onrechtmatige daad. Voor het IE-deel zal 80% van € 40.000,- (€ 32.000,-) aan salaris advocaat worden toegewezen. Met betrekking tot het incident zal 80% van € 2.500,- (€ 2.000,-) worden toegewezen. De overige 20% zal, zowel in de hoofdzaak als in het incident, worden berekend aan de hand van het liquidatietarief, tarief, voor de hoofdzaak € 1.599,60 (2 punten, tarief VIII), te weten 20% van € 7.998,- en voor het incident op € 563,- (1 punt, tarief II (onbepaalde waarde)). Dit betekent:

Salaris IE-deel	€ 32.000,-
Salaris incident IE	€ 2.000,-
Salaris overig	€ 1.599,60
Salaris incident overig	€ 563,-
Griffierecht	€ 4.131,-
Totaal	€ 40.293,60

5.21. In reconventie zal Jetten c.s. eveneens als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gezien de samenhang tussen het geding in conventie en reconventie worden die kosten op nihil begroot. Er is onvoldoende aanleiding om een veroordeling uit te spreken ten aanzien van de kosten die MSAR heeft gemaakt in het kader van de reconventionele vorderingen die Jetten c.s. in een later stadium heeft ingetrokken, zoals door MSAR verzocht.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

6.1. verklaart voor recht dat JYS het Beneluxmerk 'Jetten' (nummer 1037162) te kwader trouw heeft gedeponeerd.

6.2. veroordeelt JYS tot doorhaling van Beneluxmerk 'Jetten' (nummer 1037162) binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis, door middel van toezending van daartoe gerichte verzoeken aan het BBIE, met kopie aan MSAR, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat niet geheel of gedeeltelijk aan deze veroordeling wordt voldaan, met een maximum van € 50.000,-.

6.3. verklaart voor recht dat Jetten c.s. met het uitbrengen van de onder 2.18 van dit vonnis genoemde persberichten inbreuk heeft gemaakt op het recht op bescherming van de eer en goede naam van MSAR.

6.4. veroordeelt Jetten c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de schade van MSAR als gevolg van de onder 2.18 van dit vonnis genoemde persberichten, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

6.5. veroordeelt Jetten c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van MSAR vastgesteld op € 40.293,60, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van voldoening,

6.6. veroordeelt Jetten c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van dit vonnis, en te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen van de veertiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de dag van voldoening,

6.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6.8. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie:

6.9. wijst de vorderingen af,

6.10. veroordeelt Jetten c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van MSAR vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 7 september 2022.



Voor griffier
7 2022
J.T.H. van Walderveen