

# vonnis

IN NAAM VAN DE KONING

---

## RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht  
Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/173787 / KG ZA 17-27

### Vonnis in kort geding van 31 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SIMUS B.V.**,  
gevestigd te Eemshaven,  
eiseres,  
advocaat mr. J.M. Pol,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HELICHEM B.V.**,  
gevestigd te Belfeld,  
gedaagde,  
advocaat mr. R.J. Kramer,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BOELS VERHUUR B.V.**,  
gevestigd te Sittard,  
de gevoegde partij,  
advocaat mr. R.J. Kramer.

Partijen zullen hierna Simus, Helichem en Boels genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de mondelinge behandeling d.d. 13 maart 2017;
- de voorwaardelijke incidentele conclusie tot tussenkomst, subsidiair tot voeging van Boels. Ter terechtzitting is de vordering tot voeging toegewezen.
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

C/18/173787 / KG ZA 17-27

2

31 maart 2017

---

## **2. De feiten**

- 2.1. De rechtbank gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat ze enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of niet voldoende zijn betwist.
- 2.2. Simus exploiteert een onderneming die reinigingsmiddelen produceert. Zij brengt producten op de markt onder haar eigen naam en onder zogenoemde private labels, dat wil zeggen producten die door anderen onder een huismerk op de markt worden gebracht.
- 2.3. Helichem exploiteert een bedrijf dat eveneens reinigingsmiddelen produceert, eveneens onder private labels.
- 2.4. Boels exploiteert een onderneming die onder meer reinigingsapparatuur verhuurt.
- 2.5. Sinds circa 1990 heeft Simus reinigingsmiddelen aan Boels geleverd. Zij leverde in eerste instantie producten onder de naam Simus, later onder de naam Subset.
- 2.6. Sinds 2011 brengt Boels producten op de markt onder het huismerk B PROF.
- 2.7. In 2013 heeft Simus reinigingsmiddelen onder dit huismerk aan Boels geleverd.
- 2.8. Op 1 juli 2013 heeft Simus B PROF als merk ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in onder andere de categorie reinigingsmiddelen.
- 2.9. Tussen Boels en Simus is een geschil ontstaan waarna Boels zich tot Helichem heeft gewend voor de productie van de reinigingsmiddelen onder het huismerk.
- 2.10. Simus heeft zich tegenover Helichem en Boels op het standpunt gesteld dat zij inbreuk maken op haar merkrecht en hen gesommeerd om onder andere het gebruik ervan te staken.
- 2.11. Helichem en Boels hebben geen gevolg gegeven aan de sommaties.

## **3. Het geschil**

### **3.1. Simus vordert:**

- I. Helichem te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de inbreuk op het exclusieve (Benelux) merkrecht van eiseres te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het merkteken B PROF niet meer te gebruiken op de door gedaagde geproduceerde flessen reinigingsmiddel;
- II. Helichem te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de inbreuk op de auteursrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door de etiketten en gebruiksaanwijzingen niet meer te gebruiken op de door gedaagde geproduceerde flessen reinigingsmiddel;

C/18/173787 / KG ZA 17-27  
31 maart 2017

3

- 
- III. Helichem te veroordelen om binnen zeven kalenderdagen na betekening van dit vonnis door middel van een controleverklaring van een registeraccountant (RA) rekening en verantwoording af te leggen over de door gedaagde genoten brutowinst (zijnde omzet minus kostprijs van de omzet) verband houdende met de verkoop van alle inbreuk makende producten als genoemd in randnummer 19 van het lichaam van de dagvaarding, zulks over de periode 2013 tot en met de dag van de controleverklaring;
  - IV. Helichem te veroordelen om binnen 24 uur na datum van de verklaring als onder III genoemd, de door de registeraccountant verklaarde brutowinst aan eisers te voldoen, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 6 januari 2017 (datum sommatie), althans de dag der dagvaarding, tot en met de dag der algehele voldoening;
  - V. Helichem te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 50.000,00, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening, ten titel van voorschot op de winstafdracht;
  - VI. te bepalen dat Helichem een dwangsom verbeurt van € 25.000,00 per overtreding, per dag of gedeelte daarvan binnen welke gedaagde niet voldoet aan één of meer van de veroordelingen onder I, II, III en IV;
  - VII. Helichem te veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten, inclusief advocaatkosten, op grond van artikel 1019h Rv, welke kosten nader zullen worden gespecificeerd.

3.2. Helichem en Boels hebben verweer gevoerd.

#### 4. De beoordeling

4.1. De te beantwoorden vraag is of Helichem en Boels inbreuk maken op een merk- en auteursrecht van Simus door reinigingsmiddelen onder het merk B PROF op de markt te brengen. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.2. De voorzieningenrechter is absoluut bevoegd om van de zaak kennis te nemen omdat Helichem in Nederland is gevestigd en relatief bevoegd omdat de op het merk betrekking hebbende vorderingen uitsluitend worden gebaseerd op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

4.3. In de stellingen van Simus ligt besloten dat sprake is van een voortdurende, voor haar schadelijke, inbreuk op haar rechten. Hiermee is naar het oordeel van de voorzieningenrechter het spoedeisende belang in deze procedure gegeven.

4.4. Simus stelt dat zij door de inschrijving van het merk B PROF het uitsluitende recht op dat merk heeft verkregen. Helichem en Boels betwisten dit. Zij voeren aan dat het depot te kwader trouw is verricht, zoals bedoeld in artikel 2.4.f. sub 1 BVIE: het depot is, zo wordt aangevoerd, verricht terwijl Simus wist of behoorde te weten dat Boels in de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder

C/18/173787 / KG ZA 17-27

4

31 maart 2017

---

trouw en op normale wijze gebruikte en Boels daarvoor geen toestemming had verleend. Deze nietigheid zal, aldus Helichem en Boels, op korte termijn in een aanhangig te maken bodemprocedure worden ingeroepen.

4.5. Ingevolge artikel 2.4.f BVIE wordt geen recht verkregen als het depot te kwader trouw is verricht. In het arrest Lindt Goldhase (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, B9 7962) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op prejudiciële vragen geantwoord dat bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het geval zoals die bestonden ten tijde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving, met name (i) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten, en (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.

4.6. Bij de boordeling moet er voorshands vanuit worden gegaan dat Boels in de drie jaar voorafgaande aan het depot het merk B PROF voor gelijke producten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en dat Simus dit wist. Helichem en Boels hebben gemotiveerd, onder verwijzing naar facturen en verklaringen van medewerkers, aangevoerd dat Boels in 2011 producten onder het merk B PROF op de markt bracht. Boels wilde aan het assortiment van deze producten een lijn reinigingsmiddelen toevoegen en is over de productie daarvan in overleg getreden met Simus. Toen Simus op 1 juli 2013 B PROF als merk registreerde, leverde zij in opdracht van Boels reinigingsmiddelen onder dit merk aan Boels. Hiermee was op het moment van inschrijving van het merk sprake van een bestaande commerciële exploitatie van het merk voor reinigingsmiddelen op de markt of, in elk geval, één die op het punt stond aan te vangen, zodat sprake was van voorgebruik van het merk door Boels. Simus heeft geen stellingen betrokken over het ontbreken van de goeder trouw aan de zijde van Boels ten aanzien van dit voorgebruik, zodat die goeder trouw aanwezig mag worden verondersteld. De voorzieningenrechter neemt als onvoldoende weersproken voorshands ook aan dat Simus op 1 juli 2013 wist dat de reinigingsmiddelen onderdeel waren van een groter assortiment van producten dat Boels onder het merk B PROF op de markt bracht. Tegen deze achtergrond roept de inschrijving van het merk B PROF door Simus vragen op, met name de vraag welke bedoeling Simus daarmee had en heeft. Wil zij zelf reinigingsmiddelen onder dit merk op de markt te brengen? En, zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat het merk eerder werd gebruikt als een private label voor reinigingsmiddelen van Boels, Boels dit (huis)merk ook breder gebruikt en met dit merk bekendheid op de markt geniet? Simus heeft niet gesteld wat die bedoelingen zijn.

4.7. Hiermee zijn naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter een aantal belangrijke elementen aanwezig die noodzakelijk zijn voor een geslaagd beroep op art. 2.4.f BVIE, in welk geval Simus met de inschrijving van het merk B PROF geen exclusief recht heeft verkregen.

4.8. Hier komt bij dat de beantwoording van de vraag of Simus een exclusief recht heeft verkregen wordt gecompliceerd door de onzekerheid die bestaat over de wijze waarop Simus en Boels hun rechtsverhouding hadden geregeld. Voor zover afspraken tussen hen schriftelijk zijn vastgelegd is dit slechts summier gebeurd, en Simus en Boels nemen

C/18/173787 / KG ZA 17-27  
31 maart 2017

5

---

tegenstrijdige standpunten in over wat zij jegens elkaar ten aanzien van de productie en levering van reinigingsmiddelen onder het merk B PROF hebben verklaard. Zo stelt Simus dat in samenspraak met Boels is bepaald dat zij het merkrecht zou aanvragen, wat aansluit bij haar stelling dat zij 'alle verantwoordelijkheid' voor de producten op zich zou nemen, anders dan eerder bij het merk Subset. De stellingen worden gemotiveerd betwist. Op basis van de in het geding gebrachte stukken en hetgeen partijen ter terechtzitting hebben verklaard kan niet worden beoordeeld welke redelijke verwachtingen zij op dit punt jegens elkaar mochten hebben. Deze kwestie vraagt om een nadere uitwerking van stellingen en/of bewijslevering. Dit kort geding leent zich daartoe echter niet.

4.9. Ook de beantwoording van de vraag wie auteursrechthebbende is op de gebruiksaanwijzingen wordt gecompliceerd door onduidelijkheid over de feiten. Partijen twisten namelijk over de herkomst van de voor die gebruiksaanwijzingen gebruikte tekst: Helichem en Boels voeren aan dat de teksten in overleg met Simus en een derde tot stand zijn gekomen, terwijl Simus stelt dat deze uitsluitend van haar afkomstig zijn en al eerder door haar werden gebruikt. In dit kort geding is vanwege de beperkingen van de procedure ook de vraag naar de herkomst van de teksten niet te beantwoorden.

4.10. Gelet op het bovenstaande liggen de vorderingen in beginsel voor afwijzing gereed, tenzij een belangenafweging zich daartegen verzet. Dit laatste is echter niet het geval. De vorderingen hebben een verstrekkend karakter in die zin dat toewijzing verregaande en deels onomkeerbare gevolgen heeft voor Helichem en Boels. Simus heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende gesteld om in dit licht te oordelen dat haar belang bij toewijzing zou moeten prevaleren aan de belangen van Helichem en Boels bij afwijzing.

4.11. Simus zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Voor de bepaling van de hoogte daarvan zal de voorzieningenrechter aansluiting zoeken bij de indicatietarieven. Omdat Helichem en Boels zijn bijgestaan door dezelfde advocaat, zullen hun kosten worden begroot op één tarief. De kosten aan de zijde van Helichem en Boels worden begroot op:

- griffierecht	€	618,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.618,00.

4.12. De aard van een kort geding verzet zich tegen een afzonderlijke veroordeling in de kosten van het door Helichem opgeworpen bevoegdheidsincident. De kosten worden geacht deel uit te maken van de reguliere proceskosten. De daartoe strekkende vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.13. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

C/18/173787 / KG ZA 17-27  
31 maart 2017

6

---

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

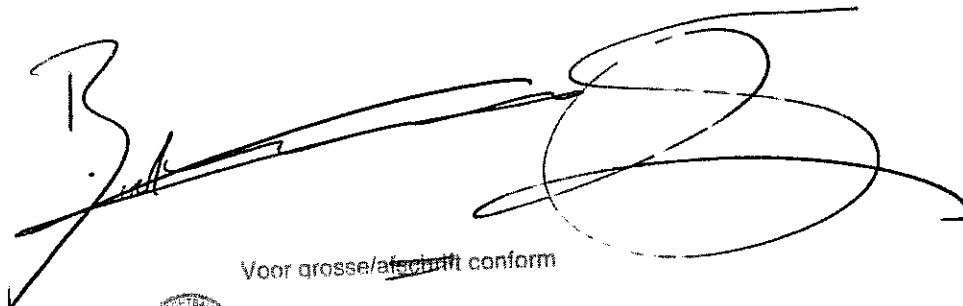
5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Simus in de proceskosten, aan de zijde van Helichem en Boels tot op heden begroot op € 6.618,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3. veroordeelt Simus in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Simus niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Dijkstra en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2017.



Voor grosse/afschrift conform



31 MAART 2017

De griffier,