

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/509359 / HA ZA 16-459

Vonnis van 8 mei 2019

in de zaak van

NBG MONUGLASS B.V.,
te IJsselmuiden,
eiseres in conventie,
eiseres in het incident,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. J.W. Both te Dronten,

tegen

1. **T**,
wonende te Den Haag,
2. **MIRO M B.V.**,
te Den Haag,
gedaagden in conventie,
gedaagden in het incident,
eisers in reconventie,
advocaat voorheen mr. M. Tsoutsanis te Delft, thans mr. R. Lever te Leiden.

Eiseres in conventie wordt hierna NBG Monuglass genoemd. Gedaagden in conventie zullen hierna worden aangeduid als T en Miro en gezamenlijk als T c.s. (enkelvoud).

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de tussenvonnissen in de incidenten van 21 december 2016 en 28 juni 2017 en de daarin vermelde stukken;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 15 februari 2018 en de daarin vermelde stukken die onderdeel van het dossier zijn gaan uitmaken;
 - de akte houdende uitlating productie van NBG Monuglass, genomen op de rol van 7 maart 2018;
 - het proces-verbaal van de voortzetting van de comparitie van partijen van 29 maart 2018 en de daarin vermelde stukken.
- 1.2. Uiteindelijk is vonnis bepaald op heden.

2. Feiten

2.1. NBG Monuglass is een zusteronderneming van Nissink Business Glass B.V. (hierna: NBG). NBG Monuglass is in november 2015 opgericht door de heer R. N (hierna: N), met het oog op voorgenomen productie- en handelsactiviteiten op het gebied van monumentale beglazing. De aandelen in beide ondernemingen zijn (indirect) eigendom van N.

2.2. Van Ruysdael International B.V. (hierna: VRI) dreef een onderneming op het gebied van isolerend enkelglas. T was enig bestuurder van VRI.

2.3. In deze zaak zijn de volgende merkregistraties relevant:

- het Benelux woordmerk VAN RUYSDAEL, op 1 september 2004 ingeschreven onder nummer 0749978 voor waren in klassen 19, 35 en 42 (onder meer glas voor bouwdoeleinden), naar aanleiding van een depot op 17 oktober 2003 met nummer 1042065 door T (hierna ook wel: het Benelux-merk Van Ruysdael); ten tijde van de dagvaarding (en de eis in reconventie) stond dit merk op naam van NBG Monuglass.¹
- het Internationale woordmerk VAN RUYSDAEL, gebaseerd op het Benelux-merk Van Ruysdael, op 16 november 2007 geregistreerd onder nummer 947018 door T met gelding voor Frankrijk (hierna ook wel: het Franse merk Van Ruysdael); deze registratie staat volgens het register op naam van Miro²;
- het Benelux woordmerk VR, op 6 juli 2016 ingeschreven onder nummer 0994935 voor waren in klassen 19, 35 en 42 (onder meer glas voor bouwdoeleinden), naar aanleiding van een depot op 11 maart 2016 met nummer 1328504 door Miro (hierna ook wel: het Benelux-merk VR); deze registratie staat op naam van Miro.

2.4. Op 21 maart 2012 is het Benelux-merk Van Ruysdael door T overgedragen bij akte aan de stichting Stichting Octrooibehoud VR te Delft (hierna: de Stichting). De Stichting was tevens houdster van enkele octrooirechten (EP 1388413, EP0631643 en EP1388413, waarbij T steeds als uitvinder was vermeld) en van de domeinnamen vanruysdael.com en vanruysdael.fr. Mevrouw B (hierna: B), met wie T een affectieve relatie onderhield, is benoemd tot enig bestuurder van de Stichting. B overde haar werkzaamheden voor VRI (en de Stichting) vanuit haar woonplaats in Frankrijk uit. De Stichting had/heeft als doelomschrijving "*Het in stand houden en het beschermen van de door de stichting gehouden octrooirechten op het gebied van technische innovatie van isolerend gelaagd oud glas*" en het in licentie geven daarvan.

¹ Inmiddels is het merk overgedragen aan Lekker Puh BV te IJsselmuiden maar die vennootschap heeft aangegeven procesvolmacht te geven aan NBG Monuglass. Daarom is ook het voegingsincident van Lekker Puh BV ingetrokken.

² Volgens de uitdraai aangehecht aan de spreekantekeningen voor de mondelingen behandeling van het incident op 8 juli 2016 overgelegd

2.5. Op grond van een op 17 juni 2011³ tussen de Stichting en VRI gesloten licentieovereenkomst was VRI bevoegd het Benelux-merk Van Ruysdael te gebruiken. Volgens artikel 5 van die licentieovereenkomst was deze opzegbaar in geval van een ten laste van licentienemer te leggen beslag of uit te spreken faillissement.

2.6. NBG was sinds 2010 onder licentie van VRI gerechtigd tot het in opdracht van VRI produceren van het door VRI gevoerde assortiment van isolerend enkelglas. Daartoe sloten VRI en NBG Service Level Agreements (hierna: SLA).⁴

2.7. In juni 2015 heeft B te kennen gegeven de affectieve relatie met T te willen beëindigen. Nadien zijn er diverse emails en WhatsApp berichten gewisseld tussen B en T met onder meer de volgende passages (sic):

2.7.1. Email van 25 juni 2015 van B aan T:

“Voor alle duidelijkheid ik ben NIET van plan VR in FR door te zetten achter jou rug.”

()

...

“De naam Van Ruysdael staat nog op mijn naam, stuur me de papieren dat ik je gewenste wijziging onderteken. Volgens mij is dat alles, maar misschien dat ik iets niet weet wat ook veranderd moet worden.”

2.7.2. Email van 26 juni 2015 van B aan T:

“Je angst is dat ik VR achter je rug ga doorzetten, of boycotten of weet ik wat. Iets wat bij jou leeft maar niet bij mij. Ik functioneer niet zo”

2.7.3. Email van 29 juli 2015 waarin zowel B als T zich akkoord verklaren met afspraken over en weer over de afwikkeling van hun relatie. Daarin staat onder meer de volgende afspraak:

“H (B, rechtbank) zal niet langer dan tot eind okt van het jaar 2015 werken voor VR, ook als er geen vervanging is gevonden. Ze zal dan alle werkzaamheden overdragen aan door T te bepalen personen, tezamen met overdracht van alle bedrijfsbelangen (w.o. fax- en telefoonnr's, bestuur stichting OBVR, bankgegevens ed.). Mocht vervanging eerder komen dan draagt H werk over in een periode van 2 weken en stopt vervolgens met werk voor VR en ontvangt afhankelijk van de financiële mogelijkheden binnen een week in één keer anders over resterende maanden tot eind 2015 salaris doorbetaald als compensatie voor inbreng van H. Ze zal beschikbaar blijven tot nog 2 weken na overdracht periode mochten er nog vragen zijn.”

³ De rechtbank realiseert zich dat deze licentieovereenkomst van eerdere datum is dan de in 2.4 genoemde overdracht. Dat lijkt wonderlijk maar partijen hebben hier evenwel geen punt van gemaakt, zodat in wezen niet relevant is voor het geschil wanneer die overdracht en licentie precies zijn geweest, enkel dat ze hebben plaatsgevonden.

⁴ T c.s. heeft als productie 81 een (ongetekend) document getiteld Service Level Agreement overgelegd, versie 15 januari 2015 waarin enkele gemarkeerde wijzigingen te zien zijn. NBG Monuglass betwist dat die versie tussen partijen gold en stelt dat zij een versie 2013 op 6 juni 2013 ondertekend heeft. In de enorme hoeveelheid producties die in deze zaak door beide partijen is overgelegd, heeft de rechtbank evenwel die versie 2013 niet kunnen ontwaren.

2.7.4. Een door B opgesteld en aan T op 13 september 2015 via WhatsApp gestuurd “draaiboek” met de volgende tekst:

“DRAAIBOEK FRANKRIJK

Fysieke werkoverdracht

Schriftelijke beschrijving werkzaamheden

TH Bank handelingen overdragen

Hoe omgaan met cheques als B niet meer werkzaam is voor VR?

Welk adres voor FR als B niet meer werkzaam is voor VR?

Wijzigingen in mail naar relaties

Stichting OB VR bestuur overdragen aan...?

E2W bevoegdheden en taken overdragen

Lopende (potentiele) projecten overdragen

FR vaste telefoon en fax via internet overschrijven naar VR (Junior vragen)

FR mobiele nr.?

*.....
.....”*

2.7.5. Email van 7 oktober 2015 van B aan T :

“Hallo M,

Kan je mij de papieren sturen om mij te verwijderen als bestuurder van de Stichting

Octrooibehoud en als eigenaar merknaam Van Ruysdael (...)

*Het lijkt verstandig voor jou en VR dit snel over te dragen aan een volgend
vertrouwenpersoon aan wie je nu de voorkeur geeft met wie je die zaken kan oppakken en
bespreken.”*

2.8. Miro is opgericht in augustus 2015 met het oog op een herstructurering (doorstart) van VRI.

2.9. Op 22 oktober 2015 heeft Nissink namens NBG de domeinnaam vanruysdaelglas.nl geregistreerd.

2.10. Op 6 november 2015 heeft NBG aan VRI een aangetekende brief gestuurd met de volgende tekst:

“Destijds hebben wij in goed vertrouwen, en na afstemming met jouw Stichting Vrienden Van Ruysdael de toenmalige achterstand in betalingen bevroren op een bedrag aan € 150.000. Dat gold in overleg met de Vrienden Van Ruysdael voor een periode van een halfjaar zoals ook besproken tijdens het overleg in Houten, met de voorzitter van jouw Stichting Toon Lepoutre. Intussen leven wij geruime tijd na deze afspraak. Onder meer najaar 2014 hebben wij bij herhaling gevraagd om een aflosplan. Je hebt hierop geen euro terugbetaald. Op een gegeven moment hebben wij in lijn met de afspraken rente in rekening gebracht, en daar protesteerde je ook tegen.

Vervolgens hebben wij één- en andermaal signalen afgegeven dat wij niet voornemens zijn langer jouw bank te spelen. Iedere keer geef je ontwijkende reacties, als je al een reactie geeft.

Voor ons is zoals uit onze laatste gesprekken wel duidelijk mag zijn geworden de maat vol.

Je gaf te kennen dat je de euro 150 k niet zult betalen.

Voor zover juridisch nodig zeggen wij de wellicht als lening te kwalificeren bevrozing ad € 156,338,24 op en eisen genoemd bedrag op. Wij verzoeken en voor zover nodig sommen u om genoemd bedrag binnen één week na heden gestort te hebben op ons bankrekeningnummer waarvan de gegevens bekend zijn.

Uit onze administratie volgt verder dat er aan actuele betalingsverplichting openstaat een bedrag ad € 30.688,08. Dat is inclusief de in rekening gebrachte en overigens ook alleszins redelijke interestvergoeding over het uitstaande bedrag, waarbij wij ons overigens alle rechten voorbehouden.

Ook dit bedrag dient binnen één week na heden te zijn betaald."

2.11. Bij brief van 16 november 2015 heeft B namens de Stichting de licentieovereenkomst met VRI opgezegd in verband met een (aanstaand) beslag en VRI gesommeerd het gebruik van de naam en het merk Van Ruysdael te staken. De inhoud van die brief luidt als volgt (sic):

Geachte heer T, beste M,

Na alle verwickelingen heb ik zowel persoonlijk als in mijn hoedanigheid van bestuurder van de Stichting Octrooibehoud VR nagedacht over de thans ontstane situatie, mee in het licht van de intenties die wij enkele weken geleden hebben uitgesproken en die jij aan de mail hebt toevertrouwd. Nadien ben ik er weer achter gekomen dat je roddels over mij verspreidt, mij probeert verkeerd af te schilderen, mij zelfs bij mijn familie als ontoerekeningsvatbaar neerzet. Ook de brief van je advocaat van vorige week heeft mij aan het denken gezet. Nu heb ik na een adempauze bij mijzelf moeten bemerken dat ik inderdaad gedurende enige tijd niet voldoende in staat was om mijn wil te vormen en te uiten. Dat heb je dus ook gemerkt en daar heb je intussen misbruik van gemaakt. Ik reken je dit behoorlijk aan, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarom schrijf ik je nu aan, primair vanuit mijn verantwoordelijkheid als bestuurder van de stichting die zoals je weet tot taak heeft het universele merk Van Ruysdael toekomstbestendig te houden.

Wij hebben intussen kennis gekregen van het feit dat jij als licentiehouder (Van Ruysdael International BV) schulden onbetaald laat, waaronder tot kennelijk zeer aanzienlijke bedragen waaronder kennelijk N uit IJsselmuiden. Ons is namelijk ter ore gekomen dat deze leverancier beslag ten laste van Van Ruysdael International BV heeft gelegd. Als bestuur vrezen wij voor het voortbestaan van het merkrecht. Wij nemen als bestuur dan ook onze verantwoordelijkheid en ontbinden op grondslag van de akte van licentieovereenkomst d.d. juni 2011, meer in het bijzonder op de voet van artikel 5 hierbij de licentieovereenkomst. Wij beëindigen aldus met onmiddellijke ingang op grondslag van geheel of gedeeltelijke beslaglegging de licentieovereenkomst, waarbij wij verzoeken en voor zover nodig sommen dat u, Van Ruysdael International BV c.s., vanaf heden onze naam en ons merk niet langer exploiteert, noch direct noch indirect noch geheel noch gedeeltelijk.

De licentieovereenkomst sluit niet alleen in het tijdelijk gebruik van ons merk maar ook de handelsnaam, daaronder begrepen website, e-maildomeinen, telefoon en faxverbintenissen

en wat dies meer zij, een en ander in Europa. Wij verzoeken u binnen één week na heden schriftelijk te verklaren dat u medewerking verleent aan teruglevering / overzetting van eventueel lopende contracten, waaronder telefonie, internetprovider, webhost, domeinnaam registratie en wat dies meer zij. Wij verzoeken u zowel de statutaire als handelsnaam van VRI gewijzigd te hebben binnen één maand na heden.

Voor zover u zou menen, van privépersoon naar privépersoon, dat ik gehouden zou zijn om onder de werking van per e-mail uitgesproken intenties medewerking te verlenen aan overdracht van stichtingsbestuur etc. wijs ik in aanvulling op het bovenstaande op het volgende.

Ik heb van mijn zijde uit de intentie uitgesproken waarvan blijkt uit de per saldo door jou gediceerde vastlegging van intenties / uitgangspunten verband houdend met de verbreking van onze relatie. Ik constateer dat jij op het allerlaatste moment daarin hebt toegevoegd in concreto dat ik werkzaamheden zou overdragen aan een door jou te bepalen persoon tezamen met overdracht van alle bedrijfsbelangen waaronder fax- en telefoon nummer, bestuur stichting, bankgegevens etc., wat jij daar ook allemaal precies mee hebt bedoeld.

Ik besepte op dat moment vanwege de emotionele toestand niet dat je daarmee louter je eigen belangen nastreeft. Als bestuurder van de stichting moet ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen en nu ik, mede geadviseerd door een bedrijfsadviseur tot de conclusie kom dat het van wanbestuur mijnerzijds zou getuigen als ik zou meewerken aan de door jou gediceerde voorwaarden meen ik dat ik er verstandig aan doe door geen medewerking te verlenen, als ik al in beginsel daartoe verplicht zou zijn het geen mijns inziens sowieso niet het geval is omdat er intenties zijn uitgesproken.

Mij is erop gewezen dat ik als bestuurder naar Nederlands recht op grond van het Burgerlijk Wetboek het belang van de stichting moet nastreven, dat ik als bestuurder geen dingen moet doen of dingen moet nalaten die met het doel van de stichting in strijd zijn en die onder omstandigheden zelfs wanbeheer zouden opleveren. Het is mij nu helder geworden dat ik daaraan absoluut geen medewerking moet verlenen, Ik ben als bestuurder van de stichting jegens de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van mijn taak en ik draag verantwoordelijkheid. Als ik zou meewerken aan overdracht van het stichtingsbestuur naar jou toe weten wij intussen allebei wat er dan gebeurt. Dan ga je door met financiële slachtoffers maken.

Intussen stapelen de bewijzen zich tegen jou op dat jij belangen van jouw zakelijke schuldeisers achterstelt bij je privébelangen. Ik weiger daaraan nog langer een bijdrage te leveren. Eveneens heb ik van mijn adviseur begrepen dat het storten van betalingen voor Van Ruysdael International in de vorm van cheques op de Franse bankrekening LCL onder naam van T Holding geen correcte gang van zaken is. Ik ben zodoende niet langer bereid deze handeling te verrichten. Graag krijg ik de gegevens van de bankrekening van Van Ruysdael International voor het storten van de cheques. Of ik moet de persoonlijke — en voor mij verifieerbare - zekerheid van jou hebben dat het geld daadwerkelijk ter beschikking komt van de crediteuren van Van Ruysdael International.

In zoverre heb je gelijk dat ik in de voorbije periode in bepaalde opzichten niet bij machte was voor mezelf en mijn eigen belangen op te komen, waaronder dan uiteraard ook begrepen de belangen van de stichting wier belangen ik op grond van de Wet en de statuten dien te behartigen. Gelukkig heb ik door voortschrijdend inzicht de weg weer teruggevonden en daar ben ik blij om. Ik was tijdelijk niet in staat de gevolgen van mijn uitlatingen naar jou te overzien en daarom doe ik een beroep op vernietigbaarheid van de 'toezegging' dat ik alle zakelijke

belangen van de stichting c.s. aan jou zou doorleveren, als ik daar al toe gehouden zou kunnen worden gelet op het feit dat jij natuurlijk wist, zelfs de oorzaak bent van, van mijn tijdelijke geestesstoornis. Zoals je weet ben ik in de emotionele periode die voorafgaand aan onze breuk aan de orde was in medische behandeling geweest, zodat je mijn beroep op vernietigbaarheid zult begrijpen. Voor zover nodig doe ik een beroep op vernietigbaarheid vanwege het door jou gebezigde misbruik van omstandigheden doordat jij misbruik hebt gemaakt van mijn afhankelijkheid van jou.

Overigens laat een en ander wat mij betreft onverlet de intenties ten aanzien van het huis.

Voor zover nodig doe ik er ook een beroep op dat ik als bestuurder van de stichting niet wens mee te werken aan transacties die het licht niet kunnen verdragen, waaronder benadeling van schuldeisers. Naar ik heb begrepen heet dat paulianeus handelen en ik wil daar niet aan meewerken. Als intenties al afdwingbaar zijn, dan hoeft en zal ik daaraan geen medewerking verlenen omdat het nietig of vernietigbaar is. Ik doe daarop een beroep als bestuurder van de stichting.

Voor zover het in mijn macht ligt zal ik zoveel mogelijk terugdraaien, wat mij betreft zoveel mogelijk met jou in overleg om je inkomenspositie niet onnodig te verstoren, maar ik wil alle zakelijke en privéschuldeisers in de ogen kunnen kijken en daarbij passen geen vage constructies zoals door jou gebezigd.

Kort en goed, nu ik door het diepe dal heen kom, zoals door jou veroorzaakt, ben ik voornemens om de draad weer op te pakken en in de glasbusiness verder te gaan. Hoe dit zal worden opgezet kan ik nog niet vertellen want het is voor mij ook nog niet duidelijk, maar één ding moge duidelijk zijn: als verantwoordelijke merkhouders en handelsnaamgerechtigde ga ik niet meewerken aan de opnaamstelling van de intellectuele eigendommen naar een BV van jou, en ga ik deze IE-rechten in alternatieve vorm continueren, juist met het oog op een doelmatige en toekomst bestendige exploitatie van de rechten van de stichting, jou genoegzaam bekend. Zo ben ik voornemens de door mij opgebouwde Franse / Zuid Europese clientèle te gaan bedienen, met door mij te kiezen samenwerkingspartners. Na de ontvangst van de mail van je advocaat heb ik mij aldus beraden en heb ik met diverse mensen in Nederland en Frankrijk gesproken en mijn beslissing staat vast.

Daarom verzoek ik je vriendelijk om mij binnen één week na heden schriftelijk te bevestigen dat je je als licentiehouders neerlegt bij mijn zakelijke keuzes, dat je alle gebruik van IE-rechten van en rond 'Van Ruysdael' binnen één maand na dagtekening dezes zult staken en gestaakt zult laten, bij gebreke waarvan ik als merk- en handelsnaamgerechtigde genoodzaakt zal zijn rechtsmaatregelen tegen jouw vennootschap en jou als feitelijk acterend persoon zal hebben te entameren, al dan niet in Frankrijk en/of Nederland of elders, op straffe van veroordeling in dwangsommen / kosten, welke aansprakelijkheden ik bij deze uitdrukkelijk aanzeg.

Je zult beseffen dat ik bovenstaande mededelingen / uitingen / rechtshandelingen niet in mijn eentje heb uitgedacht. Ik heb mij voorzien van kundige bijstand. Ik wens op dit moment niet telefonisch of mondeling met jou van gedachten te wisselen. Wel ontvang ik graag binnen de gestelde termijn een inhoudelijke reactie van je per e-mail. Ik raad je aan een advocaat in te schakelen als je het er niet mee eens bent. Mijn beslissing staat in ieder geval vast. Ik wens je veel geluk in de toekomst.

Ik teken onder voorbehoud van alle rechten en wesen,

B
(de brief schrijf ik uiteraard zowel in persoon als in functie van bestuurder van de stichting)

- 2.12. Eveneens op 16 november 2015 heeft B namens de Stichting het Benelux-merk Van Ruysdael overgedragen aan NBG Monuglass. NBG Monuglass heeft deze overdracht op 17 november 2015 doen aantekenen in het Benelux merkenregister, waarna dit op 29 januari 2016 is gepubliceerd.
- 2.13. Eind november 2015 is door NBG/Nissink beslag gelegd bij afnemers van VRI tot verhaal van een openstaande vordering op VRI.
- 2.14. Bij vonnis van 12 januari 2016 heeft deze rechtbank VRI op verzoek van NBG in staat van faillissement verklaard.
- 2.15. Bij e-mail van 9 februari 2016 heeft NBG Monuglass aan haar klanten meegedeeld dat NBG Monuglass en Van Ruysdael hun krachten verenigen. Voorts heeft een voormalig klant van VRI per email van 4 maart 2016 aan Miro verklaard dat Nissink hem heeft verteld dat NBG Monuglass na het faillissement alles van VRI heeft overgenomen en dat NBG Monuglass nu de enige is die het originele Van Ruysdael glas levert.
- 2.16. Met ingangsdatum 19 februari 2016 maar getekend op 10 maart 2016 is tussen de curator van VRI en Miro een overeenkomst tot koop en verkoop activa en goodwill gesloten.⁵ Volgens artikel 1 van die overeenkomst heeft Miro alle activiteiten van gefailleerde overgenomen almede alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten), waaronder de handelsnaam "Van Ruysdael", logo's, productnamen en websitecontent (inclusief auteursrechten daarop), alsmede goodwill, onder meer in de vorm van de domeinnamen.
- 2.17. Op 22 februari 2016 heeft NBG Monuglass T c.s. gesommeerd het gebruik van het aan NBG Monuglass toebehorende merk en de handelsnaam Van Ruysdael gestaakt en gestaakt te houden en is T c.s. aansprakelijk gesteld voor de door NBG Monuglass reeds geleden en nog te lijden schade.
- 2.18. Bij akte van 1 maart 2016 heeft de Stichting de domeinnamen vanruysdael.fr en vanruysdael.com overgedragen aan NBG Monuglass.
- 2.19. Miro heeft op 11 maart 2016 het Benelux-woordmerk VR aangevraagd, welk woordmerk op 6 juli 2016 onder nummer 0994935 is geregistreerd voor onder meer klasse 19 (glas voor bouwdoeleinden).
- 2.20. Vanaf 29 maart 2016 heeft op de website onder het webadres/domein vanruysdaelglas.nl het volgende bericht gestaan:

⁵

Productie 4 bij de conclusie van antwoord in de incidentele vorderingen ex art. 223 Rv tijdens NBG Monuglass, alsmede incidentele vorderingen ex art. 223 Rv tijdens T c.s. van 4 mei 2016.

“NIEUWS | di. 29-3 -2016 13:47

Helaas hebben wij moeten constateren dat Dhr M. T met onjuiste aantijgingen de markt bestookt. Na zijn faillissement probeert hij met een alternatieve beglazing onze originele en beschermde naam (<https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.domarkNumberType=REG&markNumber=749978&markID=1683979>) te misbruiken. Wij zijn zoals bekend sinds jaar en dag de producent van het originele van Ruysdael glas, en blijven dat ook, echter loopt de advisering en verkoop nu via ons kantoor in IJsselmuiden (NL) en (F) en niet meer via M. T. Wij zullen u de inhoudelijk details besparen, maar M. T is hier een lijn overgestoken die juridisch onacceptabel is en wij zullen dit bestrijden. U kunt zoals gewend altijd bij ons terecht.”

Op 25 mei 2016 is dit bericht verwijderd en veranderd in:

“Nieuws | 25-05-2016 13:45

Door in de media onjuistheden te verspreiden creëert Dhr. T een verkeerde voorstelling van zaken. Wilt u echt weten hoe het zit bel ons op 038 — 203 10 12”

2.21. Bij akte van 31 maart 2016 heeft NBG haar vorderingen op VRI overgedragen aan NBG Monuglass. Van deze overdracht is bij brief van 6 april 2016 mededeling gedaan aan T c.s., waarbij de eerdere sommatie van 22 februari 2016 is herhaald.

3. Het geschil

In conventie

3.1. NBG Monuglass vordert – verkort en zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- (i) voor recht verklaart dat NBG Monuglass rechthebbende is op het merkrecht en de handelsnaam “Van Ruysdael” en T c.s. verbiedt om het merk en/of de handelsnaam “Van Ruysdael” of daarmee vergelijkbare woorden te gebruiken in het maatschappelijk verkeer in Europa, althans in Nederland, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- (ii) voor recht verklaart dat T aansprakelijk is voor de schade die NBG geleden heeft en nog zal lijden ten gevolge van mogelijke verliezen op verkoop van glas dat zij vanaf 1 juli 2015 nieuw heeft ingekocht, welke schade nader is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- (iii) voor recht verklaart dat T aansprakelijk is voor de betaling van facturen van NBG aan VRI, voor zover deze niet uit de faillissementsboedel van VRI zullen worden uitgekeerd, te weten een bedrag van € 16.973,86 met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding;

een en ander met veroordeling van T c.s. in de IE-proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente en eventuele nakosten.

3.2. Aan deze vorderingen heeft NBG Monuglass – naast voormelde feiten en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag gelegd.

3.2.1. VRI is haar betalingsverplichtingen jegens NBG niet nagekomen. VRI heeft immers diverse facturen van NBG onbetaald gelaten. Mede in verband met een door T en VRI voorgespiegelde gang van zaken en het aanbod van een samenwerking in Frankrijk heeft NBG de leveranties aan VRI voortgezet en is de betalingsachterstand verder opgelopen. In de zomer van 2015 heeft NBG nog met medeweten van VRI en T grote nieuwe voorraden besteld, waarvoor zij alleen VRI als afnemer had. T, als indirect bestuurder van VRI, had N moeten behoeden voor deze verdere investeringen, omdat hij wist dat VRI failliet zou gaan. Achteraf is gebleken dat T niet het voornemen had de betalingsverplichtingen jegens N na te komen. T is persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de openstaande facturen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad. Tevens is T persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele niet-verkoopbaarheid van de vanaf 1 juli 2015 ingekochte partijen glas. NBG Monuglass wil deze voorraden onder de naam Van Ruysdael verkopen, hetgeen meebrengt dat de hoogte van de schade moet worden opgemaakt bij staat.

3.2.2. Miro en T zijn ook na de overdracht van het Benelux-merk Van Ruysdael van 16 november 2015 in het maatschappelijk verkeer de naam Van Ruysdael blijven gebruiken. Bij brieven van onder meer 22 februari 2016 en 6 april 2016 heeft NBG Monuglass T c.s. gesommeerd het gebruik van het merkrecht en de handelsnaam te staken. T c.s. heeft aan deze sommaties geen gehoor gegeven.

3.2.3. Gelet op de overdracht van het merkrecht door de Stichting, heeft NBG Monuglass gezien artikel 2.20 BVIE⁶ als merkhouders de bevoegdheid een ander het gebruik van een overeenstemmend merk of teken, dan wel het gebruik van een verwarring scheppende naam te (doen) verbieden.

3.2.4. T c.s. gebruikt het woord- en beeldmerk Van Ruysdael in het economisch verkeer voor dezelfde waren en diensten als NBG Monuglass, te weten monumentaal glas.

3.2.5. Voorts heeft Miro de domeinnaam van-ruysdael.com ingeschreven. Met die website wordt gebruik gemaakt van de merk-, handels- en domeinnamen van NBG Monuglass. Een belangrijk deel van de content (over glas, knowhow en techniek) is door N ter beschikking gesteld aan T, met behoud van het auteursrecht bij N. NBG Monuglass heeft Miro geen toestemming gegeven deze content te gebruiken. Bij het publiek is ook verwarring te duchten in de vorm van associatiegevaar met het merk en de overige intellectuele eigendomsrechten van NBG Monuglass.

3.2.6. T c.s. handelt bovendien in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Hnw⁷
NBG Monuglass is de handelsnaam Van Ruysdael eerder gaan voeren dan T c.s.

⁶ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

⁷ Handelsnaamwet

3.2.7. NBG Monuglass heeft er recht op en belang bij dat aan Miro een inbreukverbod wordt opgelegd. NBG Monuglass is vanuit Nederland actief zodat het te wijzen vonnis werking moet hebben in heel Europa, althans in de Benelux en in Frankrijk.

3.3. T c.s. voert gemotiveerd verweer, waarop hierna, voor zover van belang, wordt ingegaan.

In het 3^e provisionele incident

3.4. Bij conclusie voorafgaand aan de comparitie van 15 februari 2018 ingediend en ter comparitie genomen heeft NBG Monuglass andermaal een voorlopige voorziening gevraagd. Zij vraagt daarin – kort gezegd – opnieuw om een verbod aan T c.s., althans Miro, tot gebruik van het merk en/of de handelsnaam ‘Van Ruysdael’ alsmede een bevel aan Miro tot een rectificerende email. Zij legt hieraan dezelfde stellingen als in de hoofdzaak in conventie weergegeven ten grondslag en voegt daaraan toe dat de vorige provisie is afgewezen dankzij bedrog door T c.s. in deze procedure. T c.s. voert gemotiveerd verweer, waarop hierna, voor zover van belang, wordt ingegaan.

In reconventie

3.5. T c.s. vordert, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven en voor zover thans relevant, NBG Monuglass te veroordelen, uitvoerbaar bij voorraad:

- A: ieder gebruik van het teken “Van Ruysdael” in de Benelux en in Frankrijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat NBG Monuglass hieraan geen gevolg geeft;
- B: ieder gebruik van het Benelux-merk “VR” in de Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat NBG Monuglass aan hieraan geen gevolg geeft;
- C: iedere inbreuk in de Europese Economische Ruimte op de auteursrechten van T c.s., waaronder maar niet uitsluitend begrepen enig gebruik van de content van de website (de rechtbank begrijpt: vanruysdael.com), waaronder de foto’s, teksten, productcodes met daarin het teken “VR”, video’s, handleidingen, welke tot voor datum faillissement werd gebruikt door Van Ruysdael International B.V. als ook tot voor vorenbedoelde datum faillissement was te raadplegen op www.vanruysdael.com, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat NBG Monuglass hieraan geen gevolg geeft;
- D: het in het lichaam van de dagvaarding (*bedoeld zal zijn: de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie; dat zijn de berichten weergegeven onder 2.20, opmerking rechtbank*) vermelde persbericht te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat NBG Monuglass hieraan geen gevolg geeft.

Voorts vordert Miro (onder E tot en met I) om NBG Monuglass te veroordelen tot overdracht aan Miro van de domeinnamen vanruysdael.com, vanruysdaelglas.nl, en vanruysdael.eu, alsmede van het Benelux-merk en het Uniemerkt Van Ruysdael, en tot het doen van opgave en afdracht van de genoten winst en vergoeding van de geleden schade, alles op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat NBG Monuglass hieraan geen gevolg geeft.

Daarnaast vordert T c.s., zakelijk weergegeven en voor zover thans relevant, NBG Monuglass te veroordelen:

J: aan al haar afnemers een brief te verzenden met de volgende inhoud:

“Geachte heer, mevrouw,

*Bij vonnis gewezen door de Rechtbank Den Haag, is NBG Monuglass B.V. te IJsselmuiden veroordeeld om elk gebruik van het teken “Van Ruysdael” en “VR” te staken en gestaakt te houden, hetgeen met zich meebrengt dat wij geen producten meer onder de naam “Van Ruysdael Glas”, “Van Ruysdael”, “VR” of een daarmee vergelijkbare aanduiding verkopen.
Meer informatie is te lezen op de website www.van-ruysdael.nl.*

*Met vriendelijke groet,
NBG Monuglass B.V.
Robert N”*

een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat NBG Monuglass hieraan geen gevolg geeft;

K: in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten;

Tot slot vordert T c.s. na vermeerdering van eis in reconventie:

L: te verklaren voor recht dat NBG Monuglass heeft gehandeld in strijd met het gebod onder 6.3 van het vonnis in het incident van 28 juni 2017 en dat dwangsommen zijn verbeurd tot een totaalbedrag van € 100.000,-;

M: NBG Monuglass te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Miro te voldoen een bedrag van € 100.000,- ter zake van verbeurde dwangsommen, vermeerderd met de kosten van betekening en tenuitvoerlegging van het vonnis van 28 juni 2017 en te vermeerderen met de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen vanaf veertien dagen na 15 februari 2018 tot de datum van algehele voldoening, zulks uitvoerbaar bij voorraad.

3.6. Aan deze vordering heeft T c.s. – naast voormelde feiten, voor zover van belang en verkort weergegeven – het volgende ten grondslag gelegd.

3.6.1. T is de uitvinder van isolerend enkelglas en (voormalig) bestuurder van VRI. In het kader van de handelsactiviteiten van VRI maakte VRI gebruik van de handelsnaam en het teken Van Ruysdael. Het Benelux-merk Van Ruysdael was door VRI ondergebracht bij de Stichting. Daarnaast gebruikte VRI de domeinnamen vanruysdael.eu en vanruysdael.com waarop content (onder meer teksten, foto's, logo's, video's) te vinden was waarvan VRI auteursrechthebbende was. Voorts was VRI rechthebbende van het auteursrecht op de door haar gehanteerde huisstijl, onder meer op de website, op brieven, certificaten en in advertenties.

3.6.2. De leveranties van NBG kenmerkten zich door tekortkomingen jegens VRI ten aanzien van de in de SLA overeengekomen kwaliteit en voorwaarden waaronder het glas

geleverd zou worden. NBG was zich van die tekortkomingen bewust en daarom heeft zij een bedrag van € 150.000,- aan openstaande facturen omgezet in een 'bevroren' lening.

3.6.3. N heeft door samenspanning met B op slinkse wijze het faillissement van VRI aangevraagd en de merkrechten van VRI verkregen. De Stichting heeft het Benelux-merk Van Ruysdael en de website vanruysdael.com inclusief content tegen de afspraken in overgedragen aan NBG Monuglass. NBG Monuglass heeft vervolgens, met gebruikmaking van documenten opemaakt in de huisstijl van VRI, de klanten van VRI benaderd. NBG Monuglass tracht, maximaal en zonder enige investering te doen, te profiteren van het bedrijfsdebiet van VRI zowel in Nederland als in Frankrijk.

3.6.4. Daarnaast is Miro houdster van het Benelux-merk VR. VRI hanteerde de aanduiding VR eveneens ter aanduiding van de door haar gevoerde producten. NBG Monuglass maakt gebruik van het teken VR, aangezien zij zowel in Nederland als Frankrijk onder dat teken producten aanbiedt, in de handel brengt en in voorraad houdt. Dit gebruik vormt een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE.

3.6.5. NBG Monuglass hanteert ter aanduiding van haar onderneming de naam Van Ruysdael Glas als handelsnaam. Deze naam gebruikt NBG Monuglass consequent, onder meer als domeinnaam van het door haar op 22 oktober 2015 geregistreerde vanruysdaelglas.nl. De domeinnamen vanruysdael.eu, vanruysdael.nl en vanruysdael.com linken nu door naar vanruysdaelglas.nl. Het gebruik door NBG Monuglass van de naam Van Ruysdael Glas is in strijd met het (oudere) handelsnaamrecht van Miro.

3.6.6. De handelsnaam Van Ruysdael is sinds 2002 door VRI respectievelijk (vennootschappen van) T gevoerd en dateert derhalve van voor de registratiedatum van het Benelux-merk Van Ruysdael, dat immers gedeponeerd is op 17 oktober 2003. Miro heeft deze handelsnaam verkregen van de curator, door middel van de overeenkomst van 10 maart 2016. Op grond van artikel 5 Hnw kan Miro zich verzetten tegen het gebruik door NBG Monuglass van het teken Van Ruysdael als handelsnaam, dat dateert van na de datum van het faillissement van VRI. Daarnaast verzet Miro zich met een beroep op het arrest Eurotyre⁸ tegen het gebruik door NBG Monuglass van het teken Van Ruysdael als merk, domeinnaam en handelsnaam. Het gebruik van het teken Van Ruysdael door NBG Monuglass is onrechtmatig, omdat er sprake is van verwarringwekkend gebruik. NBG Monuglass heeft zich zonder recht of titel de onderneming van VRI proberen toe te eigenen. Omgekeerd kan NBG Monuglass zich op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE niet verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam door Miro.

3.6.7. De content van de door NBG Monuglass gevoerde websites met de domeinnamen vanruysdaelglas.nl en vanruysdaelverre.fr is (voor 99,99%) een kopie van het voordien door VRI gevoerde vanruysdael.com. NBG Monuglass hanteert voorts dezelfde huisstijl en een vrijwel identiek logo als voorheen VRI. Ook hiermee maakt NBG Monuglass inbreuk op de auteursrechten van Miro.

3.6.8. Miro is houdster van een internationale woordmerkregistratie met toelating voor Frankrijk van het teken 'Van Ruysdael', door T ingeschreven op 16 november 2007 onder nummer 947018. Dit merk is door T overgedragen aan Miro.

⁸ HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Eurotyre).

3.6.9. NBG Monuglass handelt ook in Frankrijk onder gebruikmaking van het teken Van Ruysdael ter aanduiding van de door haar aangeboden waren en diensten. Hiermee maakt zij aldaar inbreuk op het merkrecht van Miro in de zin van artikel 5 lid 1 onder a en b van de Merkenrichtlijn⁹. NBG Monuglass heeft dit gebruik ook na sommatie voortgezet.

3.6.10. De sinds 29 maart 2016 op de website vermelde persberichten (zie r.o. 2.20) bevatten onjuistheden. NBG Monuglass is daarom gehouden deze berichten te verwijderen. Evenzo zijn de aan klanten door NBG Monuglass gedane mededelingen (zie r.o. 2.15) onjuist.

3.6.11. Door het onrechtmatig handelen van NBG Monuglass, waaronder de door haar gedane mededelingen, is in de markt verwarring ontstaan. Dit heeft geleid tot een significante afbreuk van het door Miro overgenomen klantenbestand. Teneinde deze verwarring weg te nemen, is NBG Monuglass gehouden over te gaan aan haar afnemers een rectificatie te sturen.

4. De verdere beoordeling

In conventie, in reconventie en in het derde incident

Bevoegdheid

4.1. Zoals is overwogen in het tussenvonnis van 21 december 2016 (r.o. 5.1-5.3), is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd met betrekking tot de vorderingen in de hoofdzaak in conventie en in reconventie alsmede in het derde incident.

4.2. Voor zover het gaat om het op Frankrijk gerichte deel van de reconventionele inbreukvorderingen komt de rechtbank op grond van artikel 4 Brussel I-bis¹⁰ bevoegdheid toe, nu NBG Monuglass gevestigd is in Nederland. Ambtshalve wordt nog overwogen dat het verweer van NBG Monuglass dat het Franse merk niet aan T c.s. maar aan haar toekomt, geen verweer betreft in zin van art. 24 lid 4 Brussel I-bis, zodat die exclusieve bevoegdheidsregel niet van toepassing is.¹¹

Voorts in conventie

Wie is rechthebbende op het Benelux-merk Van Ruysdael?

4.3. NBG Monuglass beroept zich in de eerste plaats op de rechten uit het op haar naam staande Benelux-merk Van Ruysdael. T c.s. brengt hier – wat zakelijker weergegeven – tegenin dat het Benelux-merk Van Ruysdael aan hem toebehoort, althans

⁹ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

¹⁰

Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de 'herschikte EEX-Verordening')

¹¹ HvJ 15 november 1983 (Duijnste), EU:C:1983:326; HvJ 5 oktober 2017 (Hanssen/Knippling),

ECLI:EU:C:2017:738

aan hem dient te worden overgedragen, omdat het in strijd met de afspraken door B als toenmalig bestuurster van de Stichting aan NBG Monuglass is overgedragen waar NBG Monuglass van af wist en de overdracht/toe-eigening is geschied met geen ander doel dan T c.s. te schaden. Dit verweer treft doel waartoe als volgt wordt overwogen.

4.4. Uit de in r.o. 2.7 weergegeven email-/berichtenwisseling blijkt naar het oordeel van de rechtbank onomstotelijk dat B en T bij de ontvlechting van hun zakelijke en privérelatie de afspraak hadden gemaakt dat (i) zij als bestuurder van de Stichting uit zou treden en (ii) een door T aan te wijzen (vertrouwens)persoon het bestuur zou gaan voeren althans de merkrechten terug naar T respectievelijk een van zijn vennootschappen zouden gaan. Dit een en ander strookt ook met het feit dat T, al dan niet via zijn vennootschappen, waaronder tot het laatst nog VRI, de reputatie van het merk (en de handelsnaam, waarover hierna) sinds 2002/3 voor monumentaal glas had opgebouwd en het merk in 2003 had gedeponeerd op zijn naam. Het is genoegzaam duidelijk geworden dat de overdracht van eerst de octrooirechten en daarna het merkrecht aan de Stichting, geen ander doel had dan die intellectuele eigendomsrechten om juridische redenen onder te brengen in een andere rechtspersoon maar dat het merk niettemin uitsluitend ten goede zou komen aan VRI respectievelijk T (of zijn vennootschappen). Vanwege het belang om controle te houden over die intellectuele eigendomsrechten zou het bestuur van de Stichting daarbij in handen zijn (en blijven) van een vertrouwenspersoon van T. Dit blijkt duidelijk uit de in 2.7 weergegeven emails/berichten en de door T c.s. geschetste, onvoldoende weersproken, achtergrond van de overdracht van het merk aan de Stichting. De rechtbank zal de handgeschreven verklaring van 12 juni 2013 waar T c.s. een beroep op doet als afkomstig van B en die de hiervoor geformuleerde gedachte bevestigt, ter zijde laten omdat NBG Monuglass de echtheid daarvan en van de daaronder geplaatste handtekening, heeft betwist.

4.5. Het verweer dat B bij het maken van voormelde afspraken, door T onder oneigenlijk druk zou zijn gezet en bedreigd, is onvoldoende onderbouwd en vindt bovendien (geen enkele) steun in de in 2.7 weergegeven emails/berichten. Zowel de emails uit juni 2015, waarin B aangeeft het glasbedrijf niet achter de rug om van T te willen voortzetten, als die uit oktober 2015 "*het lijkt verstandig*", suggereren juist geen (oneigenlijke) druk of bedreiging. Het is niet goed te verklaren – wat ook niet is gebeurd – waarom zij dit zou schrijven, en vooral ook (kennelijk toen nog goedbedoeld) advies zou geven, aan iemand die haar op dat moment onder druk zou zetten of bedreigen. De brief van B/De Stichting aan VRI/T Holding BV/Trompert van 16 november 2015 waarop NBG Monuglass nog heeft gewezen en waarvan de inhoud is weergegeven in r.o. 2.11, maakt het voorgaande niet anders. Die brief bevestigt eerder de gedachte dat er inderdaad afspraken/intenties waren aangegaan maar B daarop eenzijdig terug wenste te komen omdat T haar in een kwaad daglicht zou stellen en om haar eigen belang na te streven de glashandel in Frankrijk voort te kunnen zetten (zie de vorige rechtsoverweging).

4.6. Voor zover NBG Monuglass aan de hand van dezelfde brief van 16 november 2015 (zie r.o. 2.11) aanvoert dat B een eigen verantwoordelijkheid had als bestuurder van de Stichting en zij daarom (bij nader inzien) terecht de

licentieovereenkomst heeft ontbonden vanwege het aanstaande door NBG/NBG Monuglass te leggen beslag, faalt die stelling omdat zij voordien voormelde afspraken al had gemaakt. Zelfs echter als zou zijn aangenomen dat voormelde afspraak met T nog niet definitief was of anderszins aantastbaar zou zijn, was het in de hiervoor geschetste omstandigheden duidelijk dat het (haar als bestuurder van) de Stichting niet vrij stond het merk over te dragen aan een derde, laat staan aan een concurrent van T c.s.. Dit geldt te meer nu NBG Monuglass niet heeft bestreden dat die overdracht om niet is geschied.¹² Die transactie getuigt daarom van weinig zakelijke logica. Sterker nog, de gehele brief van 16 november 2015 ademt dat zij juist op dat moment niet als bestuurder in het belang van de Stichting handelde maar uit eigen belang (om glas in Frankrijk te kunnen verkopen en samen te werken met NBG/N/NBG Monuglass en aan die laatste kennelijk de handel in de Benelux te laten). Zelfs bij een puur zakelijke samenwerking tussen B en NBG/N/NBG Monuglass is immers niet goed te verklaren dat B in hoedanigheid van bestuurder van de Stichting het merk (om niet) overdraagt en zo de controle daarover uit handen van de Stichting geeft. Haar beroep op het voortbestaan (van de goede reputatie) van het merkrecht is in dit verband evenmin te verenigen met een prijsgeven van dat merk aan NBG/N/NBG Monuglass. Overigens valt in dit verband op dat zij kennelijk voor het beweerdelijk onoorbare, de reputatie van het merk schadelijke, handelen van T enkel het oor te luisteren heeft gelegd bij NBG/Nissink/NBG Monuglass. Van T zou zij immers te horen hebben gekregen dat (i) die (onbetaalde) schuld “bevroren” was (zie ook de vlak daarvoor verzonden brief van 6 november 2015 van NBG die spreekt van opzegging van de “bevriezing”, r.o. 2.10) en (ii) het door NBG geleverde glas niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Een verantwoordelijk opererende, onafhankelijke en niet in eigen belang handelende, zakelijke bestuurder van de Stichting zou beide partijen hebben gehoord, alvorens tot de zeer vergaande beslissing te komen het merkrecht (om niet) te vervreemden naar de partij van wie de belastende informatie afkomstig is en uit handen te slaan van degene die de reputatie van het merk sinds 2002 heeft opgebouwd/doen opbouwen.

4.7. Door NBG Monuglass is niet (gemotiveerd) bestreden dat zij noch Nissink noch NBG op de hoogte was/waren van die afspraken tussen T en B. De tijdslijn (op dezelfde dag opzegging licentie en overdracht) en het gebruik van dezelfde raadsman laten bovendien zien dat dit verweer vruchteloos zou zijn geweest. Het kan niet anders dan dat NBG/N/NBG Monuglass en B een gecoördineerde aanpak hadden, waarbij zij precies wisten wat de ander deed in het hier relevante kader met kennelijk de uiteindelijke bedoeling te gaan samenwerken, waarbij T c.s. evidente schade zou worden berokkend. Door hun (voorafgaande) zakenrelatie wist NBG Monuglass/Nissink/NBG bovendien heel goed dat VRI/T c.s. van de aanduiding Van Ruysdael gebruik maakte en de reputatie ervan had opgebouwd zodat zij moest weten dat het nimmer de bedoeling kan zijn geweest dat die rechten door NBG Monuglass/Nissink/NBG zomaar zouden worden overgenomen, en dan ook nog om niet, van een voormalige geliefde van T, om deze vervolgens ter concurrentie van en tegen T c.s. in te zetten. Dit zou anders kunnen zijn geweest als NBG

¹²

Door NBG Monuglass is in de conclusie van antwoord in het incident in reconventie (nr. 17) in reactie slechts het volgende gesteld: “*T wil graag weten onder welke condities B deze zaken (het Benelux-merk Van Ruysdael en het handelsnaamrecht, rb) aan N aanbood, maar het gaat T, plat gezegd, niets aan.*”

Monuglass/N/NBG met T/VRI of – na het faillissement van VRI - met de curator een overeenkomst zou hebben gesloten ter overname van het bedrijf, maar dat is niet gebeurd. Integendeel, de bedrijfsactiviteiten zijn door de curator aan Miro overgedragen.

4.8. Zodoende kan de conclusie geen andere zijn dan dat N/NBG/NBG Monuglass geprofiteerd heeft van de wanprestatie (met bovenomschreven bijkomende omstandigheden) respectievelijk anderszins onrechtmatig heeft gehandeld door het merk over te nemen en tegen T c.s. in te zetten door een inbreukverbod te vorderen. T c.s. vordert tevens schade. Voor zover nodig ambtshalve de rechtsgronden aanvullend en onder verwijzing naar art. 3:103 BW¹³, overweegt de rechtbank dat een deel van die schade kan worden vereffend door het merk aan T c.s. over te dragen. Het (oudste) merkrecht op het Benelux-merk Van Ruysdael komt zodoende niet NBG Monuglass maar T c.s. toe. Het door NBG Monuglass gevorderde merkinbreukverbod stuit hierop af.

Wie heeft de oudste handelsnaamrechten?

4.9. Tegenover de stellingen van NBG Monuglass stelt T c.s. dat hij oudere handelsnaamrechten bezit omdat VRI de handelsnaam Van Ruysdael heeft gevoerd vanaf 2002, welke handelsnaamrechten aan Miro zijn overgedragen toen deze de handelsactiviteiten van het failliete VRI overnam. NBG Monuglass heeft hier tegenin gebracht dat dit gebruik in 2002 en 2003 (voorafgaand aan het merkdepot) geschiedde uit naam van Van Ruysdael BV (een in april 2002 opgerichte vennootschap waarin T samenwerkte met de heren J en C) en niet VRI. Dit verweer moet worden gepasseerd waartoe als volgt wordt overwogen.

4.10. Ten eerste heeft NBG Monuglass onder meer in nr. 3 van haar (eerste) incidentele conclusie van eis in voorlopige voorziening ex art 223 Rv zonder meer gesteld dat T (via zijn vennootschappen) de naam Van Ruysdael vanaf begin 2003 heeft gebruikt. Zie voorts de pleitnota ter comparitie van 15 februari 2018 (nr. 2), waarin NBG Monuglass de stelling inneemt dat T Holding de handelsnaam Van Ruysdael gebruikte vanaf eind 2002/begin 2003. Dit laatste volgt ook uit nr. 9 van de akte overlegging producties ten behoeve van die comparitie. Volgens die stellingen was er derhalve in elk geval sprake van gebruik van de handelsnaam Van Ruysdael door T, althans een van zijn vennootschappen, dat dateert van (meer dan 6 maanden) voor het merkdepot. Dat strookt ook met de omstandigheid dat het merkdepot is verricht door T in persoon en tot 21 maart 2012 op zijn naam heeft gestaan en niet door en op naam van Van Ruysdael BV. Het eerst bij akte na de comparitie van 15 februari 2018 gevoerde verweer dat dit gebruik als handelsnaam door een onderneming van T voorafgaand aan het merkdepot niet vaststaat, is daarom tardief en in strijd met de eerdere stellingen van NBG Monuglass.

4.11. T c.s. heeft ten tweede voldoende onderbouwd aangevoerd dat de door (vennootschappen van) T gevoerde handelsnaam is ingebracht in VRI. De rechtbank overweegt dat hij voldoende onderbouwd heeft gesteld dat die handelsnaam steeds met de betreffende bedrijfsactiviteiten is overgegaan naar (uiteindelijk) VRI (en vervolgens naar

¹³ Zie voorts HR 17 november 1967, NJ 1968/42, ECLI:NL:PHR:1967:AC4789, m.nt. G.J. Scholten (Pos/Van de Bosch) en HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3521, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Van der Plas/Janssens, Mesdag II)

Miro door diens overeenkomst met de curator van VRI). Uit de overgelegde stukken blijkt immers dat na het mislukken van de samenwerking tussen T, C en J in Van Ruysdael BV in november 2002, die laatste BV geen activiteiten meer heeft ontplooid op het gebied van vensters (zie onder meer r.o. 3 het door NBG Monuglass als productie 40 overgelegde arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage d.d. 22 september 2009). Uit de memorie van grieven in die procedure (tussen onder meer Van Ruysdael BV en haar bestuurder J enerzijds en T en zijn vennootschap Arho Kozijnherstel Holding BV) is voorts af te leiden dat de verkoop van het monumentale glas onder de handelsnaam Van Ruysdael na het mislukken van de samenwerking (in november 2002) wel is doorgegaan, zulks op naam van Arho Kozijnen Industrie Holding BV. Die activiteiten zijn volgens het hof arrest (r.o. 7) op enig moment aan een andere entiteit overgedragen. Uit de overgelegde stukken is niet anders op te maken dan dat dit T Holding moet zijn geweest, de eenmanszaak van T (KvK nummer 27161487, productie 42 NBG Monuglass). Die eenmanszaak heeft de handelsnaam Van Ruysdael op 1 november 2006 doen inschrijven. Kennelijk heeft VRI vervolgens die activiteiten van de eenmanszaak overgenomen in juli 2011 en daarbij ook de handelsnaam Van Ruysdael International B.V. ingeschreven. Dit volgt uit het (historische) uittreksel KvK¹⁴ en uit het door NBG Monuglass als productie 44 overgelegde publicatierapport 2011 van VRI, waarin is opgemerkt dat de onderneming in 2011 activiteiten heeft overgenomen (en voordien geen activiteiten uitoefende). Steun voor deze gang van zaken kan worden gevonden in de als productie 55 overgelegde inkoopfacturen gericht aan N, waarbij in maart en november 2010 nog wordt gedeclareerd op briefpapier met in de kop "Van Ruysdael" onder vermelding van KvK nummer 27161487 (van T Holding, de eenmanszaak van T) terwijl in oktober 2011 het KvK nummer van VRI wordt vermeld (27097544).

4.12. Om dit een en ander te bevestigen heeft T c.s. bovendien nog een akte ter comparitie ingebracht. In die akte is opgenomen dat ARHO Kozijnenherstel Holding BV en T Holding BV¹⁵ ervan uitgaan dat hun bedrijf met inbegrip van de handelsnaam, is overgedragen aan VRI en dat zij, voor het geval de betreffende rechten nog bij de partij in kwestie rusten, die rechten overdragen aan Miro. De omstandigheid waarop NBG Monuglass wijst dat die akte dateert van (ruim) na de datum van de overdrachten van die bedrijfsactiviteiten en handelsnaam, maakt niet dat die overdrachten destijds niet hebben plaatsgevonden. De akte vormt er slechts (voor zover nodig) een bevestiging van.

4.13. Voor zover NBG Monuglass aanvoert dat dit eerdere gebruik door (vroegere vennootschappen van) T in strijd was met de afspraken tussen T en Van Ruysdael BV, althans onrechtmatig is/was jegens die BV, wordt dit betoog verworpen. Uit het Raiffeissenbank-arrest van de Hoge Raad¹⁶ blijkt immers dat moet worden gekeken of het gebruik op dit moment nog onrechtmatig is jegens die derde en niet of dit ooit zo is geweest. Omdat Van Ruysdael BV thans niet meer bestaat¹⁷ kan niet worden aangenomen dat het huidige gebruik van de handelsnaam Van Ruysdael onrechtmatig is jegens die derde.

¹⁴ Zie productie 46a akte overlegging producties t.b.v. mondelingen behandeling 15 februari 2018 van NBG Monuglass.

¹⁵ Bedoeld zal zijn T Holding als eenmanszaak; er is geen T Holding BV in de stukken te vinden. ¹⁶ HR 6 januari 1967, NJ 1969, 186, ECLI:NL:HR:1967:AB3883, m.nt. H.E. Bröring, ten aanzien van het tweede middel

¹⁷ Volgens de KvK uittreksels is Van Ruysdael BV op 31 december 2011 ontbonden en op 19 april 2012 opgehouden te bestaan.

4.14. Overigens blijkt uit niets dat de handelsnaam Van Ruysdael (mede) door de Stichting is gevoerd als handelsnaam en evenmin dat deze door de Stichting is overgedragen aan NBG Monuglass. De door NBG Monuglass overgelegde akte van overdracht vermeldt slechts overdracht van het Benelux-merk Van Ruysdael. De handelsnaam wordt niet genoemd. Het standpunt van NBG Monuglass dat de handelsnaam, als annex aan het merkrecht, door de overdracht van het merkrecht eveneens aan (eerst de Stichting en vervolgens aan) NBG Monuglass is overgedragen, moet worden verworpen omdat niet is in te zien op welke rechtsregel deze opvatting berust.

4.15. Een dergelijke overdracht zou integendeel in strijd zijn met artikel 2 Hnw. Zoals NBG Monuglass zelf terecht opmerkt, kan de handelsnaam alleen met de onderneming van VRI op de Stichting zijn overgaan. Echter is niet gesteld of gebleken dat de Stichting op enig moment de onderneming van VRI heeft voortgezet of überhaupt enige onderneming heeft gehad noch dat zij die onderneming aan NBG Monuglass zou hebben overgedragen. Een eventueel ontstaan handelsnaamrecht kan daarom niet aan de Stichting zijn overgedragen of bij haar zijn ontstaan noch vervolgens aan NBG Monuglass zijn overgedragen.

4.16. Gezien het voorgaande stelt de rechtbank vast dat de handelsnaam deel uitmaakte van het vermogen van VRI ten tijde van het faillissement. Uit de door T c.s. overgelegde overeenkomst tot koop en verkoop van activa en goodwill tussen de curator en Miro (productie 4 van T c.s.) blijkt voorts dat de handelsnaam tezamen met de onderneming van VRI door de curator is overgedragen aan Miro. Artikel 1 houdt immers in: *De Curator verkoopt en draagt in eigendom aan Koper over, gelijk de Koper bij deze van de Curator koopt en in eigendom aanvaardt: (...) Alle Intellectuele Eigendomsrechten (...) waaronder de handelsnaam 'Van Ruysdael'...*

4.17. NBG Monuglass voert, naar zij stelt, de handelsnaam Van Ruysdael sinds november/december 2015. De door Miro van de boedel van VRI overgenomen handelsnaam is dus ouder. Gelet hierop kan NBG Monuglass zich ten opzichte van Miro niet beroepen op een oudere handelsnaam.

Conclusie merkinbreuk Miro

4.18. Uit het voorgaande blijkt dat NBG Monuglass geen beroep op oudere merk- of handelsnaamrechten kan doen. Het in conventie gevorderde verbod op het gebruik in Nederland van het teken Van Ruysdael (als merk) moet reeds daarom worden afgewezen. De rechtbank kan de door T c.s. opgeworpen vraag daarlaten of Miro Van Ruysdael niet alleen gebruikt als handelsnaam maar ook ter onderscheiding van waren of diensten.

4.19. NBG Monuglass kan voorts geen bezwaar maken tegen gebruik van het teken Van Ruysdael in Frankrijk (of elders in Europa buiten de Benelux), al niet omdat de aan het Benelux-merk verbonden rechten – als zij die al regelmatig in bezit zou hebben, hetgeen niet het geval is – beperkt zijn tot het Benelux grondgebied. NBG Monuglass stelt terecht dat de Nederlandse rechter onder omstandigheden handelingen van Miro in Frankrijk (of elders in Europa) zou kunnen verbieden, maar dat is pas aan de orde indien die handelingen van Miro inbreuk zouden maken op een aldaar geldend aan NBG Monuglass toekomend merkrecht. NBG Monuglass heeft echter niet aangevoerd dat zij in Frankrijk (of elders in

Europa) over een eigen merkrecht zou beschikken. Haar (impliciete) stelling dat niet T c.s. maar zij rechthebbende zou zijn op het op naam van T c.s. staande Franse merk omdat dit aan de Stichting overgedragen had moeten zijn en NBG Monuglass dit vervolgens van de Stichting zou hebben overgenomen, treft geen doel gelet op het voorgaande.

4.20. Nu onvoldoende vaststaat dat Miro en/of T inbreuk hebben gemaakt op de merk- en/of handelsnaamrechten van NBG Monuglass dient de gevorderde verklaring voor recht en het verbod te worden afwezen.

Onrechtmatig handelen T/bestuurdersaansprakelijkheid

4.21. Ten aanzien van de vorderingen zoals hiervoor onder 3.1. sub (ii) en (iii) is weergegeven, wordt als volgt overwogen. Uit de stellingen van NBG Monuglass begrijpt de rechtbank dat T wordt verweten dat hij NBG niet heeft gewaarschuwd voor de slechte financiële situatie waarin VRI verkeerde. T zou zo hebben bewerkstelligd dat NBG vanaf juli 2015 zaken met VRI heeft gedaan, in de wetenschap dat VRI (mogelijk) niet aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. T zou daarom de op hem als bestuurder van VRI rustende waarschuwingsplicht geschonden hebben.

4.22. De rechtbank stelt voorop dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, uitgangspunt is dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.¹⁸

4.23. Tegenover de betwisting door T c.s. heeft NBG Monuglass onvoldoende gesteld om deze relatief hoge drempel te kunnen nemen. Daarbij weegt het volgende mee. In de door NBG Monuglass als productie 44 en 45 overgelegde publicatierapporten 2011 en 2012 van VRI, de laatste ingediend bij de KvK op 19 december 2014, is het volgende opgenomen onder het hoofdstuk "*Continuïteitsveronderstelling*": "(...), gezien de financiële positie van de vennootschap is haar voortbestaan onzeker". NBG Monuglass diende derhalve alleen daarom al in juli 2015 van mogelijke financiële problemen bij VRI (die het voortbestaan van de vennootschap onzeker maakten) op de hoogte te zijn, althans had dat kunnen zijn na raadpleging van het KvK register en de ingediende jaarstukken. Ook in de nieuwe tussen partijen overeen te komen SLA (versie 21 januari 2015), artikel 3.6, wordt erover gesproken dat VRI mogelijk zou ophouden te bestaan en een doorstart zou maken. Bovendien blijkt uit de stellingen van NBG Monuglass niet dat T wist dat VRI niet alleen niet zou betalen maar ook geen verhaal zou bieden; de enkele omstandigheid dat hij wist van financiële problemen bij VRI en dacht (en sprak) over een doorstart, is daarvoor, zonder nadere onderbouwing, onvoldoende. Voor zover NBG Monuglass nog opmerkt dat de betreffende jaarstukken te laat zijn ingediend, is niet gesteld noch valt dit anderszins in te zien, dat die omstandigheid ertoe zou hebben geleid dat NBG schade heeft geleden, al niet omdat de periode van haar schade dateert van (ruim) na de publicatie van de rapporten.

¹⁸ HR arresten van 5 september 2015 (I C E:NL:HR:2014:2628, V/2015/21 (*Hezemans Air*) en I C E:NL:HR:2014:2627, V/2015/22 (*RCI Financial Services*), beide m.nt. Van Schilfgaarde.

4.24. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van NBG Monuglass zoals weergegeven onder 3.1. sub (ii) en (iii), als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Voorts in reconventie

Overdracht merkregistraties (vordering F) en inbreukverbod (vorderingen A en B)

4.25. Gelet op het in conventie overwogene, dient het Benelux-merk Van Ruysdael door NBG Monuglass over te worden gedragen aan T c.s. bij wege van schadevergoeding (in natura). In reconventie is voorts overdracht van het Uniewoordmerk met nummer 014875728 gevorderd. Van dat Uniemerks is evenwel geen registratie overgelegd zodat de vordering alleen al daarom bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing moet stranden. Dit geldt eens te meer nu een online onderzoek in het Europese merkenregister de rechtbank leert dat de merkregistratie met dat nummer op naam van Miro staat. Enig belang bij deze vordering valt zodoende niet in te zien.

4.26. Niet bestreden is dat NBG Monuglass het teken Van Ruysdael in de Benelux of Frankrijk gebruikt als handelsnaam en/of als merk ter onderscheiding van waren, althans daartoe een serieuze dreiging bestaat. Het door Miro onder A gevorderde verbod kan daarom, als overigens onbestreden, worden toegewezen.

4.27. Het onder B gevorderd verbod ten aanzien van het merk VR wordt als onvoldoende gemotiveerd weersproken eveneens toegewezen.

Auteursrecht (vordering C)

4.28. Tussen partijen is niet in geschil dat de content van de op Nederland en Frankrijk gerichte websites van NBG Monuglass en de thans door NBG Monuglass gebruikte huisstijl ontleend zijn aan de website c.q. de huisstijl van VRI. Evenmin is in geschil dat deze content onder meer foto's, video's, een logo, handleidingen en (overige) teksten omvat, die volgens partijen als auteursrechtelijk beschermde werken zijn aan te merken. NBG Monuglass voert ten aanzien van de content van vanruysdael.com aan dat zij als (rechtsopvolgster van de) (mede)auteur daarvan moet worden aangemerkt. Zij heeft dit verweer echter niet of nauwelijks gemotiveerd. Het betoog van NBG Monuglass dat zij input heeft geleverd ten aanzien van tekst, technische informatie en cijfermateriaal, is onvoldoende om die conclusie te rechtvaardigen. Ook het – door T c.s. bestreden – verweer dat NBG samen met VRI aan de heer Julsing opdracht zou hebben gegeven voor het maken van foto's, die deze partijen ieder voor de helft betaalden, faalt. In de eerste plaats valt niet in te zien hoe de gestelde input zou kunnen leiden tot auteursrecht ten aanzien van de overige content van de website, zoals de algemene voorwaarden, het logo en de promotieteksten. Bovendien moet, gelet op artikel 4 Aw¹⁹, worden aangenomen dat VRI het auteursrecht had op de foto's, video's, het logo, handleidingen en (overige) teksten op de website, omdat de betreffende content door VRI openbaar is gemaakt en VRI zichzelf op de website als auteursrechthebbende heeft gepresenteerd.

¹⁹ Auteurswet.

4.29. Dit een en ander was ook reeds in het tussenvonnis van 28 juni 2017 overwogen en, anders dan over het oordeel ter zake een achttal foto's en de algemene voorwaarden, heeft NBG Monuglass daarover in deze hoofdprocedure niet geklaagd hoewel het op haar weg lag om haar verweer nader in te kleden en te concretiseren.

4.29.1. Ter zake de algemene voorwaarden heeft NBG Monuglass gesteld dat T c.s. respectievelijk VRI die voorwaarden van iemand anders zou hebben gekopieerd. Die blote stelling is onvoldoende in het licht van de toelichting daarover door T ter comparitie van 15 februari 2018, waarbij hij heeft verklaard dat hij deze samen met een advocaat heeft opgesteld (en voor het overige gelet op artikel 4 Aw VRI als auteursrechthebbende moet worden beschouwd).

4.29.2. Ter zake de acht foto's als weergegeven in productie 137 van T c.s. ligt dit evenwel anders. NBG Monuglass heeft in nr. 5 van haar akte voorafgaand aan de comparitie van 15 februari 2018 en ook ter comparitie gemotiveerd weersproken dat T c.s. daarop auteursrechthebbende is omdat deze foto's al elders op het internet beschikbaar waren. Daarop is door T c.s. ter comparitie gereageerd door te stellen dat hij rechthebbende is op de auteursrechten van de foto's maar niet van alle; voor het gebruik van sommige foto's heeft hij (enkel) toestemming gekregen. Aldus is, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat T c.s. rechthebbende is op auteursrechten van de acht foto's waarvan dit gemotiveerd is betwist, althans door de werkelijk auteursrechthebbende gevolmachtigd is, en moet het verbod in zoverre worden afgewezen.

4.30. De auteursrechten zijn volgens de akte van 10 maart 2016 door de curator overgedragen aan Miro. Deze akte is naar het oordeel van de rechtbank voldoende bepaald. Dat de auteursrechten in de Stichting waren ondergebracht is niet komen vast te staan. Dat dit staat vermeld in de door NBG Monuglass overgelegde vertrouwelijke memo is daartoe onvoldoende, aangezien uit niets blijkt dat de auteursrechten op enig moment door VRI aan de Stichting zijn overgedragen (een daartoe vereiste schriftelijke akte ontbreekt) en/of dat de Stichting ze vervolgens in licentie heeft uitgegeven. De rechtbank gaat gelet op al het voorgaande uit van de juistheid van de stelling van T c.s. dat hij auteursrechthebbende is op de foto's (met uitzondering van de acht foto's van productie 137), video's, het logo, handleidingen en (overige) teksten van de website.

4.31. Met betrekking tot de overige gestelde auteursrechtelijke inbreuken, zoals de inbreuk op de huisstijl, overweegt de rechtbank dat T c.s., ook na het oordeel in het tweede tussenvonnis onvoldoende heeft gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat de door hem vermelde items, waaronder huisstijl, productcodes en standaardcorrespondentie, auteursrechtelijk beschermde werken zijn waarvan Miro en/of Trompert auteursrechthebbende is. Dit deel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

4.32. Ten aanzien van het grensoverschrijdende auteursrechtinbreukverbod geldt het volgende. T c.s. vordert een verbod voor de Europese Economische Ruimte. Hij heeft echter ook na het tweede tussenvonnis niet gemotiveerd waarom het verbod voor dit hele gebied zou moeten gelden. Zijn motivering beperkt zich tot het opleggen van een verbod voor Frankrijk. Het gevorderde verbod voor de Europese Economische Ruimte zal dan ook worden afgewezen, wegens een gebrek in de stelplicht. De rechtbank ziet ook geen aanleiding het gevorderde grensoverschrijdende verbod toe te wijzen voor alleen Frankrijk.

Gelet op de betwisting daarvan door NBG Monuglass en het feit dat in r.o. 4.28 is overwogen dat het makerschap van T c.s. voortvloeit uit het wettelijk vermoeden van artikel 4 Aw, had het op de weg van T c.s. gelegen om gemotiveerd te stellen dat hij ook naar Frans recht auteursrechthebbende is. Dat heeft hij echter nagelaten. Ook heeft hij ten aanzien van de Franse teksten niet onderbouwd waarin de inbreuk volgens hem gelegen is. Hij heeft derhalve te dien aanzien niet voldaan aan zijn stelplicht, ook niet na hetzelfde oordeel in het tweede tussenvonniss.

Persbericht (Vordering D)

4.33. Met betrekking tot het gevorderde gebod om bepaalde mededelingen te doen verwijderen, overweegt de rechtbank als volgt. Niet in geschil is dat NBG Monuglass mededelingen heeft gedaan met de strekking als weergegeven in r.o. 2.20. Gelet op hetgeen is overwogen met betrekking tot de merk- en handelsnaamrechten van NBG Monuglass, zijn deze mededelingen te beschouwen als misleidende mededelingen in de zin van artikel 6:194 sub i BW en daarmee onrechtmatig jegens T c.s.. Het gevorderde gebod tot verwijdering is daarmee toewijsbaar.

Overdracht domeinnamen en registraties (vordering E)

4.34. Ten aanzien van de gevorderde overdracht van de domeinnamen vanruysdael.com, vanruysdaelglas.nl en vanruysdael.eu aan Miro (vordering sub E) overweegt de rechtbank als volgt. Nu het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen, ligt een overdracht van de door NBG Monuglass gehanteerde domeinnamen in de rede. Indien NBG Monuglass zich immers houdt aan het opgelegde verbod, kan zij geen gebruik meer maken van de betreffende domeinnamen. Bovendien geldt ook hier dat de overname van de domeinnamen vanruysdael.com (en vanruysdael.eu zo begrijpt de rechtbank) door NBG Monuglass van de Stichting als in strijd met de gemaakte afspraken tussen de Stichting en T c.s. is te beschouwen, waarvan NBG Monuglass ten onrechte heeft geprofiteerd en welke schade in natura kan worden vergoed door die namen aan T c.s. over te dragen. De vordering tot overdracht van genoemde domeinnamen wordt dan ook toegewezen.

Accountantsverklaring (Vordering G)

4.35. Gelet op de vastgestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten, is NBG Monuglass verplicht opgave te doen van - kort gezegd - de leveranciers, de leveringsaantallen, de namen van afnemers, de verkoopaantallen en behaalde winst. T c.s. wil dat die opgave door de registeraccountant van NBG Monuglass wordt opgesteld. Voor zover hij daarmee bedoelt dat de accountant een vorm van garantie of *assurance* geeft ten aanzien van de juistheid van de opgave, geldt dat het de rechtbank ambtshalve bekend is dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een accountant volgens de toepasselijke gedragsregels niet (zonder meer) conclusies kan trekken die over de juistheid van de opgave zekerheid geven²⁰. De rechtbank zal dit deel van de vordering, dat ook niet verder is toegelicht, daarom afwijzen. De vordering zal voor het overige worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld.

²⁰ Vgl. Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 (Fleurop/ Topbloemen).

Winstafdracht en schadevergoeding (Vorderingen H en I)

4.36. T c.s. heeft zowel schadevergoeding als winstafdracht gevorderd. Cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht is slechts in beperkte zin mogelijk, in die zin dat schadevergoeding slechts gevorderd kan worden, indien deze schade niet de schade ter zake winstderving betreft. Andere vormen van schade kunnen wel samengaan met een vordering tot winstafdracht. Daarvoor is vereist dat het (zonder toestemming van de houder) gebruik van een teken te kwader trouw is dan wel dat de omstandigheden van het geval tot toewijzing van de vordering tot schadevergoeding aanleiding geven. Daarvan is in dit geval sprake. Door T c.s. is gemotiveerd, en door NBG Monuglass niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, gesteld dat NBG Monuglass middels Van den Berche van Heemstede/de Stichting op oneigenlijke wijze de merkrechten van VRI in handen heeft gekregen en deze vervolgens is gaan gebruiken. Bovendien had T c.s. de oudste handelsnaamrechten en zijn delen van de website die auteursrechtelijk beschermd waren gekopieerd. Het gevorderde zal daarom als onvoldoende weersproken worden toegewezen, met dien verstande dat de netto- en niet de brutowinst wordt toegewezen²¹. Het gevorderde onder H en I zal in “en/of” vorm wordt toegewezen onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief als hiervoor bedoeld ten uitvoer worden gelegd. Bij bepaling van de schade zal tevens ermee rekening dienen te worden gehouden dat het Benelux-merk Van Ruysdael en de domeinnamen aan T c.s. zullen worden overgedragen als vergoeding (in natura) van een deel van de geleden schade.

Rectificatie (Vordering J)

4.37. T c.s. heeft gesteld dat het onrechtmatig handelen van NBG Monuglass heeft geleid tot een significante afbreuk van het door Miro van de curator overgenomen klantenbestand. Teneinde de verwarring bij de afnemers weg te nemen, dient NBG Monuglass aan de partijen aan wie zij producten heeft verkocht, een brief te sturen houdende een rectificatie. NBG Monuglass heeft niet weersproken dat haar handelsactiviteiten afbreuk hebben gedaan aan het klantenbestand van Miro. De vordering is dan ook toewijsbaar.

Vorderingen n.a.v. de vermeerdering van eis (L en M)

4.38. De rechtbank houdt de beoordeling van de gevorderde verklaring voor recht dat NBG Monuglass heeft gehandeld in strijd met het gebod onder 6.3 van het vonnis van 28 juni 2017 en de vordering tot veroordeling tot het betalen van de verbeurde dwangsommen, aan hangende het hoger beroep.

Slotopmerkingen in reconventie

4.39. Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de termijn waarop NBG Monuglass de onrechtmatige/inbreukmakende handelingen dient te staken worden bepaald op twee dagen na betekening van dit vonnis.

²¹ Vgl. BenGH 24 oktober 2005, ECLI:NL:XX:2005:AW2551, NJ 2006, 442 (Dior/Delhaize).

4.40. Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van de gegeven beslissing is passend en geboden. De dwangsom zal evenwel worden gematigd en gemaximeerd.

4.41. De beslissing omtrent de proceskosten in conventie, in reconventie en in de eerste twee incidenten zal in verband met de onderlinge samenhang worden aangehouden totdat ook over de reconventionele vordering sub L en M wordt beslist.

4.42. De rechtbank ziet geen aanleiding af te zien van de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

4.43. Gelet op het voorgaande en de inhoud van de conclusie van antwoord in reconventie, heeft T c.s. geen belang bij beoordeling van zijn bezwaar dat die conclusie te laat is genomen.

4.44. In het tweede tussenvonnissen is overwogen dat T in persoon geen rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten en zijn de vorderingen van zijn zijde om die reden afgewezen. Gelet echter op het oordeel in deze hoofdzaak dat de niet nageleefde afspraken tussen T en B een belangrijke rol spelen bij de beslissing over wie rechthebbende is op de merkrechten en domeinnamen, en daartoe ter overdracht ook vorderingen zijn ingesteld, zal de rechtbank – waar ook overigens NBG Monuglass dit niet heeft gedaan – een en ander niet uitsplitsen en de vorderingen ook namens T toewijzen.

In het derde provisionele incident

4.45. Gelet op het hiervoor overwogene, zal de door NBG Monuglass ingestelde provisie worden afgewezen. In dit licht heeft T c.s. geen belang bij beoordeling van zijn betoog dat deze provisie niet toelaatbaar zou zijn en hij in de gelegenheid zou moeten worden gesteld daarop te kunnen reageren. De kosten zijn in dit incident aan T c.s. als hoofdzakelijk in het gelijk gestelde partij toe te wijzen maar op nihil te begroten.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het derde provisionele incident

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt NBG Monuglass in de kosten van het incident, die aan de zijde van T c.s. op nihil worden begroot; **in de**

hoofdzaak

in conventie

5.3. wijst de vorderingen af;

in reconventie

5.4. veroordeelt NBG Monuglass om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik, waaronder maar niet uitsluitend begrepen:

- gebruik als merk;
- gebruik als handelsnaam;
- gebruik voor het (doen) doorlinken van domeinnamen met daarin het bestanddeel "Van Ruysdael" naar door NBG Monuglass gebruikte websites waaronder de website vanruysdaelglas.nl;
- gebruik van websites met daarin het bestanddeel "Van Ruysdael";
- gebruik van reclame- en promotiemateriaal;
- gebruik van domeinnamen en mailadressen met daarin het bestanddeel "Van Ruysdael" ongeacht de schrijfwijze en of samenstel met andere tekens;
- ieder ander gebruik in het maatschappelijk verkeer;

van het teken "Van Ruysdael" te staken en gestaakt te houden, in de Benelux en in Frankrijk;

5.5. veroordeelt NBG Monuglass om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het merk VR te staken en gestaakt te houden in de Benelux;

5.6. veroordeelt NBG Monuglass binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland iedere inbreuk op de auteursrechten van T c.s. te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen gebruik van de foto's (met uitzondering van de acht foto's weergegeven in productie 137), teksten, video's, het logo, handleidingen, en overige teksten op de website die tot haar faillissement werden gebruikt door VRI en die tot de datum van dat faillissement te raadplegen waren op vanruysdael.com;

5.7. gebiedt NBG Monuglass om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het bericht op de website vanruysdaelglas.nl als weergegeven in r.o. 2.20 van dit vonnis te verwijderen en verwijderd te houden;

5.8. veroordeelt NBG Monuglass om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen vanruysdael.com, vanruysdaelglas.nl en vanruysdael.eu op kosten van NBG Monuglass over te dragen aan Miro, althans de daartoe strekkende documenten bij de betreffende autoriteiten binnen die termijn te hebben ingediend;

5.9. veroordeelt NBG Monuglass om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de Benelux merkregistratie Van Ruysdael met inschrijvingsnummer 0749978 op kosten van NBG Monuglass over te dragen aan Miro, althans de daartoe strekkende documenten bij de betreffende autoriteit(en) binnen die termijn te hebben ingediend;

5.10. veroordeelt NBG Monuglass om op eigen kosten, binnen vier weken na betekening van dit vonnis, aan de advocaat van Miro, mr. R. Lever, schriftelijke opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld door kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) van:

-
- a. de leverancier(s) bij wie NBG Monuglass producten voorzien van het teken Van Ruysdael en/of VR en/of producten die via de website vanruysdaelglas.nl zijn verhandeld (hierna: de "Inbreukmakende Producten"), heeft ingekocht, onder mededeling van tijdstip, volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
 - b. de aan NBG Monuglass vanaf datum oprichting van NBG Monuglass geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de Inbreukmakende Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type product en per leverancier en tijdstip, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
 - c. de namen van alle afnemers aan wie NBG Monuglass vanaf datum oprichting van NBG Monuglass Inbreukmakende Producten heeft geleverd, onder mededeling van volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type product en onder vermelding van de volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de producten aan de afnemers zijn geleverd;
 - d. de aan de onder c) genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van Inbreukmakende Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
 - e. het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat NBG Monuglass heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, zulks afzonderlijk gerangschikt per type product;
 - f. de behaalde bruto- en nettowinst die NBG Monuglass vanaf datum oprichting van NBG Monuglass per verkocht Inbreukmakend Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop de winst is berekend;

5.11. veroordeelt NBG Monuglass om aan Miro te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van NBG Monuglass op de merk-, handelsnaamrechten en de auteursrechten van Miro, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en/of, zulks ter keuze van Miro, de door NBG Monuglass met de inbreuk in Nederland genoten nettowinsten aan Miro af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente over het af te dragen winstbedrag vanaf de dag van dit vonnis tot de dag van voldoening;

5.12. veroordeelt NBG Monuglass om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis een brief per aangetekende, gewone post en per email te verzenden aan alle afnemers, aan wie NBG Monuglass vanaf de datum van haar oprichting, inbreukmakende producten heeft geleverd, met de volgende tekst zonder verdere toevoegingen:

Geachte heer, mevrouw,

Bij vonnis gewezen door de Rechtbank Den Haag, is NBG Monuglass B.V. te IJsselmuiden veroordeeld om elk gebruik van het teken "Van Ruysdael" en "VR" te staken en gestaakt te houden, hetgeen met zich meebrengt dat wij geen producten meer onder de naam "Van Ruysdael Glas", "Van Ruysdael", "VR" of een daarmee vergelijkbare aanduiding verkopen.

Meer informatie is te lezen op de website www.van-ruysdael.nl.

*Met vriendelijke groet,
NBG Monuglass B.V.*

Robert N

5.13. bepaalt dat NBG Monuglass bij overtreding van de veroordelingen onder 5.4 tot en met 5.12 een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, zulks met een maximum van € 200.000,-;

5.14. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.15. wijst het overige onder A tot en met K gevorderde af;

5.16. houdt de beslissing omtrent het onder L en M gevorderde aan hangende het hoger beroep en verwijst de zaak in zoverre naar de parkeerrol;

5.17. bepaalt dat de meest gerede partij de zaak nadat het hof in die zaak uitspraak heeft gedaan en deze in kracht van gewijsde is gegaan of de zaak op andere wijze is beëindigd, weer op de rol kan worden gebracht;

in de hoofdzaak in conventie en in reconventie alsmede in de eerste twee incidenten

5.18. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan en verwijst de zaak in zoverre naar de parkeerrol met inachtneming van het onder 5.16 bepaalde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2019.