

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/668382 / HA ZA 19-689

Vonnis van 30 september 2020

in de zaak van

1. [A]
wonende te Alicante, Spanje,
2. [B]
wonende te Londen, Verenigd Koninkrijk,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JORIS NO SMELL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam,

tegen

1. [C]
wonende te Malmedy, België,
2. de vennootschap onder firma
PET BEDDING V.O.F.,
gevestigd te Dordrecht,
3. [D]
wonende te Dordrecht.
4. [E]
wonende te Dordrecht,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. C.S. d'Hulst te Rotterdam.

Partijen zullen hierna [A] en [C] c.s. worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 8 mei 2019,
 - de akte houdende overlegging producties zijdens [A]
 - de akte houdende wijziging eis zijdens [A]
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties,

- het tussenvonniss van 15 april 2020 waarbij een comparitie van partijen is gelast,
- het proces-verbaal van comparitie van 18 augustus 2020, en de daarin opgesomde processtukken en proceshandelingen,
- de brief van 2 september 2020 zijdens [C] c.s. met opmerkingen over het proces-verbaal (die ook gelezen kan worden als napleiten en waar dus in zoverre geen acht op is geslagen),
- de brief van 10 september 2020 zijdens [A] met opmerkingen over het proces-verbaal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. [C] is enige tijd ondernemer geweest in Afrika. In 2012 is hij een samenwerking aangegaan met de onderneming "Tijssen goed voor dieren B.V." (hierna: Tijssen), een groothandel in diervoeding en accessoires. Daarbij werd de ervaring en kennis van de Afrikaanse markt van [C] ingezet bij het inkopen van grondstoffen en ontwikkelen van bodembedekking voor (hokken van) knaagdieren. De bodembedekking zou ecologisch verantwoord zijn en beschermen tegen stankoverlast ten gevolge van voedsel en uitwerpselen van de dieren. De producten werden op de markt gebracht onder meer met de namen Joris no Smell, Cotton N Cotton, Cotton N Fibre en Exotic Kokos N. De samenwerking tussen [C] Tijssen is enige tijd later beëindigd.

2.2. Tijssen was houdster van het op 10 augustus 2011 geregistreerd Benelux beeldmerk bevattende het woord COTTON COMFORT. Tijssen heeft in oktober 2012 geconstateerd dat een andere onderneming, Abado Handelsonderneming B.V., waarvan [E] directeur was, een identiek product verhandelde onder de naam COTTON COMFORT. Tijssen en [E] hebben op 9 januari 2013 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer staat: "Abado erkent dat het merk COTTON COMFORT toekomt aan Tijssen en dat (...) [C] de houder is van de auteursrechten op het ontwerp van en de tekst op de verpakking en op het COTTON COMFORT logo;"

2.3. In 2014 heeft [C] in België een onderneming opgericht: Sunshine of Africa BVBA (hierna ook: Sunshine). [C] was daarvan 100% aandeelhouder en zaakvoerder. In de oprichtingsakte van Sunshine is opgenomen:

"(...) 1. Oprichter: De heer [C] (...)
(...)

5. Doel: de vennootschap heeft tot doel:

- Het op de markt brengen door ontwikkeling, productie en distributie van een bodembedekker voor dieren, welke zowel het dierenwelzijn als het menswelzijn bevorderen.

(...)

7. Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, (...).

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, (...).

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden (...).

(...)"

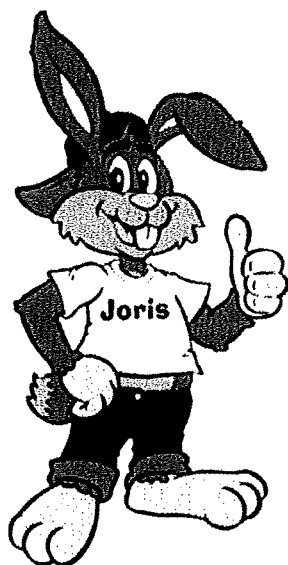
2.4. had een Nederlands octrooi voor zijn bodembedekkingsproduct.

2.5. Op een zeker moment (in 2014/2015) heeft [C] een deel van zijn aandelen in Sunshine overgedragen, waardoor (uiteindelijk) [C] 40% en eisers sub 1 en 2 (hierna [A]) ieder 30% van de aandelen in bezit hadden.

2.6. Op 1 maart 2016 is gedaagde sub 2 (Pet Bedding) opgericht, met als activiteiten: “groothandel in textielstoffen en –halffabrikaten; vervaardiging van overige textielproducten en het invoeren en produceren van katoenproducten”. Pet Bedding verkoopt producten via de website: www.comfort-bedding.nl.

2.7. Per 1 januari 2017 is de commanditaire vennootschap Joris No Smell Marketing C.V. (hierna: de CV) opgericht, waarvan de zoon van [C] de stille vennoot was, Sunshine de behorend vennoot en waarin [C] de directie voerde en de dagelijkse leiding had. De domeinnaam www.jorismosmell.nl staat op naam van de CV. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is als website van de CV vermeld: www.cottonn.card.com.

2.7.1. Het logo van de website [jorismosmell.nl](http://www.jorismosmell.nl) zag er zo uit:

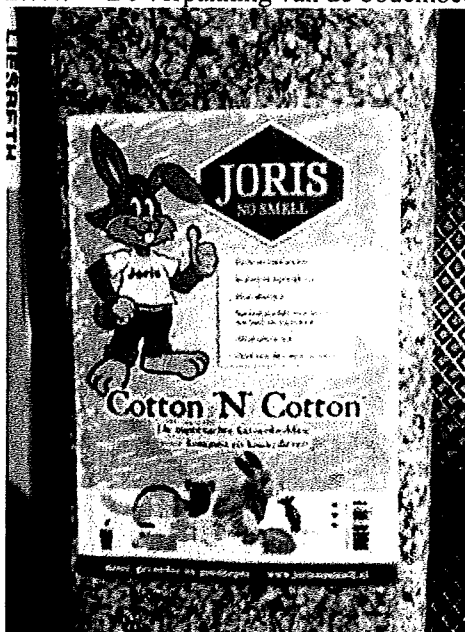


2.7.2. De CV richt zich, zo is in het ondernemingsplan vermeld, op vervaardiging en verkoop van ecologisch verantwoord ontwikkelde bodembedekkers voor verblijven van knaagdieren.

2.7.3. Ook wordt (op Facebook) de volgende afbeelding gebruikt:



2.7.4. De verpakking van de bodembedekker van de CV ziet er als volgt uit.



2.7.5. Op marketingmateriaal van Cotton 'N' Cotton staat de volgende afbeelding:



2.7.6. Op het product Exotic Kokos Natural Bedding dat de CV (of Sunshine) heeft geproduceerd staat de volgende afbeelding:



2.8. Op 13 juni 2017 heeft [A] Joris No Smell Limited opgericht en op 13 juli 2018 Joris No Smell B.V. (hierna ook: de B.V.).

2.9. Op 20 juli 2017 hebben [C] en [A] een 'user agreement related patents' getekend, waarbij [C] twee octrooien (patenten) in licentie heeft gegeven aan [A] en in geval van faillissement van Sunshine of Africa aan hen overgedragen.

2.10. Onder meer naar aanleiding van een inmiddels tussen [C] en Tijssen gerezen conflict, zijn op 24 januari 2018 twee vaststellingsovereenkomsten tot stand gekomen tussen Sunshine, de CV (daarin aangeduid met JNS), [A] en [C]. In de tweede vaststellingsovereenkomst (hierna: de Vaststellingsovereenkomst) staat onder meer: "IN AANMERKING NEMENDE:

C. (...) Recent overleg met Tijssen heeft duidelijk gemaakt dat Tijssen privéschulden van [C] heeft voldaan (...). De vordering van Tijssen op [C] bedraagt circa € 77.000,-.

D. Sunshine en JNS werken samen voor de marketing en verkoop van bodembedekkers voor knaagdieren. [C] heeft in het kader van deze samenwerking gesteld dat hij geregistreerde patenten heeft ter exploitatie van deze producten. Navraag bij het Octrooicentrum heeft uitgewezen dat één patent (...) sinds 1 februari 2017 niet meer is geregistreerd en één patent (...) in het systeem niet bekend is. [C] heeft hierdoor valsheid in geschrifte gepleegd door een licentieovereenkomst aan te gaan tussen hem en Sunshine (d.d. 20 juli 2017) en hierdoor is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk waardoor verdere samenwerking niet meer kan plaatsvinden;

E. Partijen door onderhavige handelingen een aandeelhoudersconflict hebben gekregen en deze op de volgende wijze wensen te beëindigen.

ZIJNDE ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1.1 [C] neemt eenzijdig ontslag als bestuurder van Sunshine en verkoopt 40% van het economische- en juridische eigendom van de aandelen in Sunshine hierbij aan (...) (

[A], rechtbank) voor gelijke delen tegen een gezamenlijke koopsom van € 1;

1.2 [C] werkt mee aan juridische levering van de aandelen Sunshine. (...)

3 JNS zal worden opgeheven

(...)

Artikel 3 Concurrentiebeding

3.1 De heer [C] verbindt zich direct of indirect zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sunshine, JNS, [A] [B] en Tijssen Goed voor Dieren B.V.:

a. a) Gedurende 20 jaar na de ondertekeningsdatum in welke hoedanigheid dan ook concurrerende activiteiten in Europa te verrichten (...), die concurreren met de activiteiten van voornoemde partijen;

b) Gedurende 20 jaar na de ondertekeningsdatum een klant, leverancier of andere persoon die een zakelijke relatie onderhoudt met voornoemde partijen (...) over te halen of trachten over te halen om zijn relatie met (...) deze partijen te beëindigen (of iets te doen waardoor die relatie nadelig beïnvloed zou kunnen worden, dan wel een concurrent van deze partijen bij te staan, bij te doen staan of trachten bij te staan.

Onverminderd het voorgaande onthoudt [C] in privé zich er bewust van iets te doen waardoor de partijen nadelig beïnvloed zou kunnen worden.

(...)

4.1 Indien partijen in de toekomst van mening verschillen over de interpretatie van of uitvoering van deze overeenkomst, zullen zij trachten door middel van overleg tot een regeling te komen.

4.2 Voor zover het in lid 1 van dit artikel genoemde overleg niet tot resultaat leidt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

4.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

(...)

5.1 Partijen doen afstand van het recht, voor nu en in de toekomst, om ontbinding van deze overeenkomst te vorderen, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk.

5.2 Indien enige bepaling in deze overeenkomst zal worden vernietigd of nietig zal blijken te zijn, verplichten partijen zich nu voor alsdan jegens elkander, om die nietige/vernietigde bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert.”

(...)”

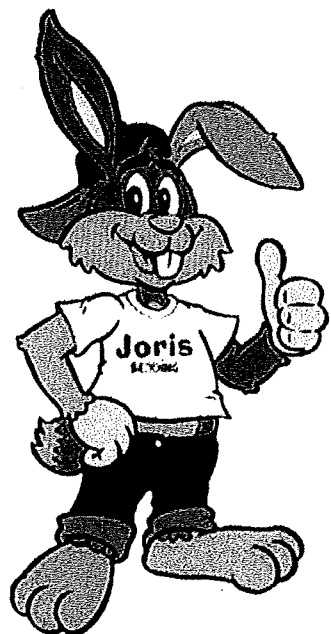
2.11. Onder de gedingstukken bevindt zich een verklaring van 12 februari 2018 van [C] dat hij gebruik maakt van zijn ‘wettelijke bedenktijd’ en zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst “terugtrekt”.

2.12. In een e-mail van 23 februari 2018 heeft de raadsman van [A] aan [C] geschreven dat hij geen beroep kan doen op enige bedenktijd en dat hij rechtsgeldig ontslag heeft genomen en zijn aandelen in Sunshine heeft overgedragen.

2.13. Bij beslissing van 20 maart 2018 heeft de Rechtbank van koophandel te Antwerpen Sunshine gerechtelijk ontbonden zonder benoeming van een vereffenaar. Daardoor had de CV geen bevoegde vennoot of zaakvoerder meer. [C] had [A] hiervan niet op de hoogte gesteld.

2.14. Pet Bedding is een op 1 maart 2016 opgerichte vennootschap onder firma, waarvan [E] en [D] vennoten zijn. Op 26 februari 2018 heeft Pet Bedding het Benelux woordmerk Joris no Smell gedeponereerd voor Klasse 31: Bodembedekkingsmaterialen voor dieren; Papier voor gebruik als bodembedekking voor dierenverblijven; Bodembedekking van gerecycled papier voor verblijven van kleine dieren.

2.14.1. Op 27 februari 2018 heeft Pet Bedding de domeinnaam Jorisbedding.nl geregistreerd en op 13 maart 2018 het Benelux beeldmerk Joris Bedding dat er aldus uitziet:



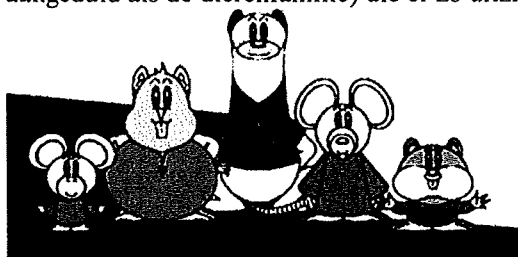
2.14.2. Op de website Joris Bedding staan de volgende afbeeldingen:



2.14.3. De verpakking van de producten van Pet Bedding ziet er als volgt uit.



2.14.4. Op verkoopmateriaal en etiketten van de productlijn EKOO die door Pet Bedding op de markt wordt geadverteerd staat een afbeelding van enkele dieren (door partijen aangeduid als de dierenfamilie) die er zo uitziet:



2.15. In een e-mail van 8 maart 2018 heeft de raadsman van Sunshine en de CV [E] meegedeeld dat [C] geen met deze ondernemingen concurrerende activiteiten mag verrichten en/of relaties benaderen.

In een reactie daarop heeft [E] op 9 maart 2018 onder meer het volgende geschreven:

“Wellicht is u bekend dat wij al enige jaren een soortgelijk product op de markt hebben onder de merknaam Comfort Bedding. Deze lijn wordt binnenkort uitgebreid met een aantal andere bodembedekkers welke de producten benaderen van uw cliënt. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat ons duidelijk werd dat de producten van uw cliënt niet of nauwelijks verkrijgbaar waren en nog steeds zijn. Dit was ook al ten tijde dat de samenwerking met uw cliënt en Dhr. [C] nog intact was. Dhr. [C] heeft mij onlangs benaderd voor een zakelijke samenwerking. Gezien het verleden dat ook wij met hem hebben zijn wij daar niet op ingegaan (...) Dat wij in het gat springen wat is ontstaan door de slechte leveringen van Sunshine of Africa is een zakelijke afweging welke wij al enige tijd geleden hebben genomen. Dat wij daarbij ook afnemers van Sunshine of Africa benaderen is een normale zakelijke afweging waar ieder bedrijf in vrij is. Mocht Dhr. [C] nog actief zijn in deze markt, dan is dat geheel voor zijn rekening.”

2.16. Bij brief van 22 mei 2018 heeft de raadsman van [A] Pet Bedding gesommeerd om het gebruik van de naam "Joris" en van de afbeelding van het konijn (in de brief aangeduid als haas) te staken en de registratie van de merken door te halen.

2.17. In een e-mail van de onderneming Malanico, van 11 juni 2018, gericht aan info@jorisnosmell.nl en info@jorisbedding.nl, staat:
*"Wij hebben de afgelopen weken een aantal facturen van Joris No Smell ontvangen waarop verschillende rekeningnummers en contactpersonen genoteerd staan dan welke er bij ons bekend zijn.(...)
Vanochtend heb ik wederom een factuur ontvangen met daarop een andere bedrijfsnaam (Pet Bedding), rekeningnummer, btw en KvK-nummer."*

2.18. Bij brief van 21 juni 2018 heeft de raadsman van Pet Bedding de CV en Sunshine gesommeerd om de gestelde inbreuk op beeld- en merkrechten van Pet Bedding te staken.

2.19. Onder de gedingstukken bevindt zich een visitekaartje van [C] waarop is vermeld: Pet Bedding v.o.f. , Thijs [C] , Import- Exportmanager www.jorisbedding.nl E info@cottonncard.com.

2.20. Op 23 juli 2018 heeft (de 'legal entity', naar de rechtbank aanneemt de B.V.) Joris No Smell het unie-beeldmerk Joris No Smell voor klasse 31 geregistreerd.

2.21. [A] heeft bij exploit van 28 september 2018 [C] c.s. in kort geding gedagvaard voor deze rechtbank. Bij kortgedingvonnis van 8 november 2018 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank beslist:

"(...)

5.1. verbiedt gedaagden [C] c.s., rechtbank] gezamenlijk en ieder afzonderlijk, om bij de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het doen verhandelen en/of in het verkeer te brengen (al dan niet door middel van internet, digitale of gedrukte media) van producten op het gebied van bodembedekkers voor dierenverblijven, de aanduiding Joris no Smell/Joris Bedding/Joris te gebruiken en gebiedt hen dit gebruik te staken, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis;

5.2. verbiedt gedaagden gezamenlijk en ieder afzonderlijk, om bij de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het doen verhandelen en/of in het verkeer te brengen (al dan niet door middel van internet, digitale of gedrukte media) van producten, het onder het onder [2.14.1] afgebeelde logo en de getekende afbeeldingen van dieren te gebruiken, en gebiedt hen dit gebruik te staken, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis;

5.3. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 5.000,- voor iedere dag of deel van een dag dat zij in strijd handelen met de ge- en verboden onder 5.1 en 5.2, met een maximum van € 100.000,-;

5.4. veroordeelt gedaagden, om binnen 14 dagen na betekening van vonnis, aan leveranciers en aan alle afnemers, die bedrijfsmatig producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) voornoemde aanduidingen hebben afgenomen, een brief te zenden met de volgende tekst:

“De afgelopen maanden hebben wij producten op de markt gebracht onder de naam Joris Bedding, waarbij gebruik werd gemaakt van het volgende logo:



De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 6 november 2018 geoordeeld dat wij hiermee de rechten hebben geschonden van Sunshine of Africa, Joris no Smell Marketing CV, Joris No Smell Ltd en Joris No Smell B.V. en heeft ons verboden voor bodembedekkers van dierenverblijven deze afbeelding en/of de naam Joris No Smell/Joris Bedding/Joris nog langer te gebruiken.”;

en die rectificatie voor de duur van ten minste zes (6) maanden te plaatsen op de homepages van de bij Pet Bedding in gebruik zijnde websites;

5.5. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.4 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

5.6. gebiedt gedaagden om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van: de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen Joris (No Smell/Bedding)-producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep; alsmede: schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, omtrent haar afnemers van en de aantallen via groot- en detailhandel uitgeleverde en/of verkochte producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;

5.7. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.6 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

5.8. veroordeelt **[C]** om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van het gebruik van het emailadres info@cottonncard.com sinds 24 januari 2018 en aan eisers te verstrekken de inloggegevens van dit emailadres en de gegevens van de mailserver via welke het emailadres wordt ondersteund, teneinde eisers de controle te verschaffen over dit emailadres;

5.9. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.8 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

(...)

5.13. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

(...)"

2.22. Bij exploiten van 16 januari 2019 heeft [A] uit kracht van de grosse van bovengenoemd kortgedingvonnis aan [C] c.s. bevel gedaan om binnen 2 dagen te betalen:

- € 5.000,00 ter zake van verbeurde dwangsommen als bedoeld onder 5.2-5.3 van het kortgedingvonnis;
- € 25.000,00 ter zake van verbeurde dwangsommen als bedoeld onder 5.4-5.5 van het kortgedingvonnis;
- € 25.000,00 ter zake van verbeurde dwangsommen als bedoeld onder 5.6-5.7 van het kortgedingvonnis;
- € 25.000,00 ter zake van verbeurde dwangsommen als bedoeld onder 5.8-5.9 van het kortgedingvonnis;

2.23. [C] c.s. heeft daarop een executiegeschil ingesteld bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. [A] heeft vorderingen in reconventie ingesteld. Bij kortgedingvonnis van 25 april 2019 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank zijn de vorderingen in conventie van [C] c.s. op [A] tot het staken van de executie van het onder 2.21 bedoeld kortgedingvonnis van 8 november 2018 afgewezen. De voorzieningenrechter heeft daartoe geoordeeld dat [C] c.s. het maximum aan dwangsommen heeft verbeurd ter zake de veroordelingen onder 5.4 en 5.8 van het eerdere kortgedingvonnis van 8 november 2018. Voor verbeuring van dwangsommen op grond van de andere beslissingen uit dat kortgedingvonnis heeft de voorzieningenrechter geen aanleiding gezien in het handelen van [C] c.s. na dat vonnis.

2.24. In hetzelfde kortgedingvonnis van 25 april 2019 zijn enkele vorderingen in reconventie van [A] op [C] c.s. toegewezen, onder oplegging van nadere dwangsommen:

"(...)

In reconventie

7.5. gebiedt [C] c.s. ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, om binnen zes weken na de betekening van dit vonnis de productie, het importeren, de aanbidding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het (doen) verhandelen en/of in het verkeer (doen) brengen (al dan niet door middel van internet, digitale of gedrukte media) van producten voorzien van de afbeelding van de dierenfamilie (weergegeven bij [in dit vonnis onder 2.14.4, rb]) in of vanuit Nederland, te staken en gestaakt te houden;

7.6. gebiedt [C] c.s. ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, om binnen zes weken na betekening van dit vonnis elke promotie, aanbidding, export en/of verkoop (al dan niet door middel van internet, digitale of gedrukte media) van producten, voorzien van de afbeelding van de dierenfamilie in of vanuit Nederland middels presentaties, offertes, folders, catalogi, advertenties en mogelijk via (één van) haar websites, alsmede via haar Facebook- en Instagram-pagina's Pet Bedding, te staken en gestaakt te houden;

7.7. veroordeelt [C] c.s. ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan [A] te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen producten, of andere roerende zaken, met daarop de afbeelding van de dierenfamilie, gespecificeerd per product en/of productgroep; alsmede: schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, omtrent haar afnemers van en de aantallen via groot- en detailhandel uitgeleverde en/of verkochte producten, of andere roerende zaken, met daarop de afbeelding van de dierenfamilie, gespecificeerd per product en/of productgroep;

7.8. bepaalt dat [C] c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag dat zij nalaten aan één of meer van de hiervoor vermelde geboden en/of veroordelingen te voldoen, met een maximum van (in totaal) € 50.000,-; (...)"

2.25. [A] heeft bij exploit van 7 mei 2019 aanspraak gemaakt op betaling door [C] c.s. van € 50.000,00 ter zake de verbeurde dwangsom, opgelegd in het kortgedingvonnis van 25 april 2019, ter zake het gebruik van de afbeelding van de dierenfamilie (zie onder 7.6 en 7.8 van dat kortgedingvonnis, opgenomen onder 2.24).

2.26. [C] c.s. heeft nogmaals een kort geding jegens [A] aanhangig gemaakt. Uit het kortgedingvonnis van 24 juli 2019 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank blijkt dat in conventie het geschil betreft de vraag of de in het kortgedingvonnis van 25 april 2019 opgelegde dwangsommen heeft verbeurd, en in reconventie de auteursrechten op het foto- en beeldmateriaal in de sommatie van 5 juni 2019 (waaronder het logo als hier weergegeven onder 2.7.1, de term Joris No Smell, en een afbeelding van een van de dieren (de tweede van links) als afgebeeld onder 2.14.4). De vorderingen van

[C] c.s. in conventie zijn afgewezen en in reconventie is beslist:

"(...)

7.3. gebiedt [C] c.s., ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, om na betekening van dit vonnis de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en / of het (doen) verhandelen en/of het in het verkeer (doen) brengen (al dan niet middels internet, via de websites van [C] c.s. alsmede op Facebook en Instagram, overige digitale of gedrukte media) van producten, voorzien van foto- en/of beeldmateriaal, als getoond bij de sommatie van 5 juni 2019, Productie 14. van [A] , dat eerder in gebruik is geweest bij (rechtsvoorgangers van) Joris No Smell B.V., in of vanuit Nederland, te staken en gestaakt houden;

7.4. bepaalt dat [C] c.s. een dwangsom verbeuren van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelen met het onder 7.3 genoemde gebod, dan wel nalaten dit na te komen, met een maximum van € 50.000,-; (...)"

2.27. [C] c.s. heeft de volgende betalingen aan [A] verricht:
- € 25.000,00 ter zake het niet juist verzenden van de rectificatie (zie onder 5.4 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018), betaald op 2 augustus 2019;
- € 25.000,00 ter zake het niet verstrekken van informatie over de verkoopfacturen van [C] / Pet Bedding (zie onder 5.6 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018, en ook 5.5 van het kortgedingvonnis van 24 juli 2019), betaald op 2 augustus 2019;

- € 25.000,00 ter zake het niet verstrekken van de informatie gekoppeld aan het e-mailadres info@cottoncard.com (zie onder 5.8 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018), betaald op 21 mei 2019;
- € 50.000,00 wegens het blijven gebruiken van de afbeelding van de dierenfamilie, als verboden onder 7.5 en 7.6 van het kortgedingvonnis van 25 april 2019, betaald op 20 augustus 2019.

2.28. In opdracht van [A] heeft de gerechtsdeurwaarder geconstateerd dat het gebruik van de afbeeldingen door [C] c.s. voortgaat, zo blijkt uit proces-verbalen van 1 augustus 2019, 14 augustus 2019 en 6 februari 2020. Daarnaast blijkt uit die proces-verbalen dat [C] c.s. nog niet heeft voldaan aan het overleggen van alle e-mails van info@cottoncard.com.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. [A] vordert na eiswijziging, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- I. voor recht te verklaren dat gedaagden, in samenhang, alsook ieder afzonderlijk, althans dat gedaagde [C] in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 3 van de Vaststellingsovereenkomst d.d. 24 januari 2018, als gevolg waarvan gedaagden, althans gedaagde [C], op grond van artikel 1.2 van die overeenkomst boetes heeft verbeurd vanaf 8 maart 2018, dan wel vanaf een door uw rechtbank in goede Justitie te bepalen datum; en gedaagden, hoofdelijk, dus dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, althans gedaagde [C] te veroordelen tot betaling van deze boetes, direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis;
 - II. de Benelux-merken met inschrijvingsnummers 1029913 (Joris No Smell), 1030910 (Joris Bedding) en 1038712 (Joris) nietig te verklaren op grond van artikel 2.28 BVIE, dan wel deze vervallen te verklaren op grond van het bepaalde in artikel 2.27 BVIE;
 - III. Gedaagden, ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, te gebieden om direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van een merk / teken met daarin voorkomend de naam / aanduiding van Joris /Joris No Smell/Joris Bedding in de ruimste zin van het woord, al dan niet voorzien van het Joris Bedding logo (zie 2.14.1), en/of voorzien van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren (eventueel in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), als hiervoor getoond van (gezamenlijk of ieder afzonderlijk) een cavia, konijn en muis als afgebeeld onder 2.7.3, en/of voorzien van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren (eventueel in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), als hiervoor getoond van (gezamenlijk of ieder afzonderlijk) de afbeelding opgenomen onder 2.14.4, en/ of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de litigieuze aanduidingen, logo en/of afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren (eventueel in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), zowel voor producten verkocht onder de merknaam *Joris Bedding/ Ekoo Animal Bedding* alsook onder de merknaam *Comfort Bedding*, in of vanuit Nederland, te staken en gestaakt houden, zulks op verbeurde van een direct opeisbare en niet voor matiging

-
- vatbare boete van € 25.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag of voor ieder product dat in strijd met deze veroordeling wordt verhandeld;
- IV. Gedaagden, ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, te gebieden om direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van een merk / teken met daarin voorkomend de naam / aanduiding van *Joris/ Joris No Smell / Joris Bedding* in de ruimste zin van het woord, al dan niet voorzien van het Joris Bedding logo (zie 2.14.1 en hierboven); en/of voorzien van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren (eventueel in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), als hiervoor (en onder 2.7.3) getoond van (gezamenlijk of ieder afzonderlijk) een cavia, konijn en muis, en/of voorzien van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren zoals onder 2.14.4 afgebeeld (eventueel in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), (gezamenlijk of ieder afzonderlijk), en/ of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de litigieuze aanduidingen, logo en/of afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren (eventueel in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), zowel voor producten verkocht onder de merknaam *Joris Bedding/ Ekoo Animal Bedding* alsook onder de merknaam *Comfort Bedding*, via haar websites <JORISBEDDING.NL> / <PETBEDDING.NL> / <COTTONBEDDING.NL> / <COMFORT-BEDDING.NL> / <EKOANIMALBEDDING.NL>, of enige andere website, waarover gedaagden kunnen beschikken en/of de controle heeft, alsmede via haar Facebook- en Instagram-pagina's *Joris Bedding/ Ekoo Animal Bedding/ Pet Bedding/ Comfort Bedding*, te staken en gestaakt te houden zulks op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag of voor ieder exemplaar dat in strijd met deze veroordeling wordt gepromoot/ vertoond;
- V. Gedaagden, ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, te gebieden om direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis enig onrechtmatig handelen jegens eisers, gericht op het (direct) beconcurreren van eisers, handelend onder de naam *Joris No Smell*, te staken en gestaakt te houden, zulks op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,00 per overtreding of per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke is;
- VI. Gedaagden, ieder hoofdelijk, te veroordelen tot vergoeding van de schade, als geleden door eisers ten gevolge van de inbreukmakende en onrechtmatige gedragingen van gedaagden jegens eisers, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en zal worden vereffend volgens de wet, voor zover die schade niet reeds in het kader van deze procedure kan worden vastgesteld door uw rechtbank, waartoe gedaagden alsdan – eventueel bij tussenvonnis te gelasten of te bepalen – nadere informatie dienen in te brengen, dan wel hier wordt gevorderd, waaronder – doch niet beperkt tot – de financiële jaarcijfers van *Pet Bedding* vanaf 1 januari 2018 en alle emails verzonden en ontvangen middels het emailadres info@cottonncard.com vanaf 24 januari 2018 tot het moment dat **[C]** daar de controle over verloor, de schade te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) sedert 22 mei 2018, dan wel sedert 8 november 2018, althans sedert de dag dezer dagvaarding tot de dag van algehele voldoening, en, voor zover nodig in het kader van de schadebepaling al dan niet bij tussenvonnis:

gedaagden te veroordelen om binnen 14 dagen na een in deze te wijzen (tussen)vonniss aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van: de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen *Joris (No Smell / Bedding)-producten, Ekoo Animal Bedding-producten, Comfort Bedding-producten*, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de litigieuze aanduidingen en/of van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's van dieren (al dan niet in combinatie met bodembedekkingsmaterialen), en/of het *Joris Bedding-logo, Ekoo Animal Bedding-logo* en/of *Comfort Bedding-logo*, gespecificeerd per product en/of productgroep alsmede: schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, omtrent haar afnemers van en de aantallen via groot- en detailhandel uitgeleverde en /of verkochte producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de litigieuze aanduidingen en/of het *Joris Bedding-logo, Ekoo Animal Bedding-logo* en/of *Comfort Bedding-logo*, dan wel haar producten, gespecificeerd per product en/of productgroep, zulks op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld;

- VII. Voor recht te verklaren dat gedaagden dwangsommen hebben verbeurd tot een nader door uw rechtbank vast te stellen bedrag, voor zover mogelijk boven de door de voorzieningenrechtters van uw rechtbank vastgestelde maximumbedragen, gezien de handelingen van gedaagden. gezien de vonnissen van uw rechtbank van 8 november 2018, van 25 april 2019 en van 24 juli 2019. gezien de nadien verrichte handelingen zijdens gedaagden en de nadien door eisers verkregen informatie op basis waarvan reeds op 16 januari 2019, 12 maart 2019, 7 mei 2019 en 2 augustus 2019 dwangsommen zijn – en mogelijk nog worden – aangezegd;
- VIII. Gedaagden, ieder hoofdelijk, te veroordelen in de kosten van deze (de rechtbank begrijpt:) procedure gevallen aan de zijde van eisers, voor 50% op basis van het liquidatietarief en voor 50% gegrond op artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), gezien de Leidraad Indicatie tarieven IE, gesteld op 50% van maximaal € 17.500 / 20.000 (normale bodemprocedure), alsmede daaronder begrepen verschotten, waaronder ook begrepen de kosten van aanzegging van en executie van dwangsommen en eventuele nakosten.

3.2. [A] stelt daartoe – samengevat – dat [C] c.s. bewust aanhaken bij de wijze waarop (de rechtsvoorgangers van) de B.V. (eiseres sub 3) de producten onder de naam *Joris No Smell*, met het logo weergegeven onder 2.7.1, op de markt bracht. Daardoor maakt [C] c.s. inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de B.V. en/of handelt hij onrechtmatig door op deze wijze te concurreren. Bij afnemers in de markt is verwarring ontstaan over wie de rechtmatige eigenaar is van de producten.

[C] c.s. heeft dan ook ten onrechte, en met kwader trouw, de woorden *Joris / Joris No Smell / Joris Bedding*, als ook de daarbijkorende logo's, als merken geregistreerd. Bij de vaststellingsovereenkomsten hebben eisers sub 1 en sub 2 alles wat in de onderneming *Sunshine* zat overgenomen. Die vermogensbestanddelen zijn vervolgens ingebracht in de B.V. De heer [C], en dus [C] c.s., heeft geen recht meer om gebruik te maken van die vermogensbestanddelen. Daarnaast handelt de heer [C] in strijd met het door hem aanvaarde non-concurrentiebeding. Dat beding was noodzakelijk omdat *Tijssen* slechts onder die voorwaarde het geschil met *Sunshine* (lees de heer [C] ...) wilde

schikken. Het non-concurrentiebeding is rechtsgeldig overeengekomen door de heer [C] en eisers sub 1 en sub 2, en kan niet worden ontbonden (zie 5.1 van de Vaststellingsovereenkomst). Op grond van artikel 5.2 van die overeenkomst dient bij mogelijke nietigheid van het non-concurrentiebeding dit te worden geconverteerd naar een beding van kortere duur. In het kader van Europese regelgeving is 3 jaar dan aanvaardbaar. Dan handelt de heer [C] nog steeds in strijd met het non-concurrentiebeding. De verbeuring van dwangsommen is tijdig aangezegd door [A] en na bevestiging in uitspraken van de voorzieningenrechter voldaan door [C] c.s. Daarbij is geen sprake van verjaring van de verbeurde dwangsommen. Omdat het gebruik van de afbeeldingen (zowel het Joris logo als de dierenfamilie) door [C] c.s. blijft doorgaan, ligt een verhoging van die dwangsommen voor de hand. De door [A] geleden en te lijden schade bestaat uit winstderving. De omzet van Pet Bedding blijkt € 250.000,00 te zijn (als volgt uit productie 18 zijdens [C] c.s.). Bij een laag gestelde winstmarge van 40% is de winstderving voor [A] een bedrag van zeker € 100.000,00. De exacte schade kan nog niet worden begroot, maar komt voor vergoeding door [C] c.s. in aanmerking, aldus steeds [A]

3.3. [C] c.s. voert – kort gezegd – aan dat de vaststellingsovereenkomsten vernietigbaar zijn omdat de heer [C] is bedreigd, dan wel er is misbruik van omstandigheden gemaakt door de wederpartij. Daarnaast is het non-concurrentiebeding nietig omdat de duur daarvan onevenredig lang is en de geografische reikwijdte te groot. Dit blijkt uit ‘Mededeling betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties’ (PbEU 2005, C 56/24) (hierna: de Mededeling) van de Europese Commissie. Bij de vaststellingsovereenkomsten zijn geen IE rechten overgedragen van de heer [C] aan eisers sub 1 en sub 2, Sunshine beschikte niet over IE rechten. De auteursrechten op de afbeeldingen liggen nog bij de makers van die afbeeldingen, het octrooirecht op de formule van de bodembedekking was reeds uitgeschreven en er waren geen merkrechten geregistreerd op het woord ‘Joris’ in welke combinatie dan ook of het logo. Het stond [C] c.s. dan ook vrij om de merken met ‘Joris’ en het logo te registreren. De veroordelingen en geboden van [C] c.s. in de kortgedingvonnissen zijn ten onrechte opgelegd, aldus steeds [C] c.s.

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

in reconventie

3.5. [C] c.s. vordert bij vonnis, voor zover wettelijk toelaatbaar uitvoerbaar bij voorraad:

- a. [A] , ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, te verbieden om direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van het merk Joris / Joris No Smell en Joris Bedding in de ruimste zin des woords, al dan niet voorzien van een logo, te verbieden op straffe van een dwangsom van € 50.000,00 per dag / overtreding;
- b. [A] , hoofdelijk, des dat de één betalend de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling aan [C] c.s. een voorschot op de door hem geleden schade van € 250.000,00, onder bepaling dat de geleden schade nader zal dienen te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;
- c. met veroordeling van [A] in de kosten van deze procedure, voor 50% op basis van het liquidatietarief en voor 50% gebaseerd op artikel 1019h Rv.

3.6. [C] c.s. stelt daartoe – kort gezegd – hij het woordmerk ‘Joris No Smell’ en het beeldmerk Joris heeft geregistreerd. Die merken zijn rechtsgeldig, zodat aan [C] c.s. het exclusieve recht van gebruik van die merken toekomt. [A] mogen dit woord en logo dus niet gebruiken. De door [C] c.s. geleden schade is in ieder geval de ten onrechte executie van dwangsommen uit de kortgedingvonnissen door [A]. De exacte hoogte van zijn schade is nog niet te begroten, aldus steeds [C] c.s.

3.7. [A] voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. In conventie en in reconventie staan centraal de rechtsgeldigheid, en indien daarvan sprake is de uitleg, van de vaststellingsovereenkomsten van 24 januari 2018. Dit zal eerst en gelijktijdig worden behandeld.

in conventie en in reconventie

De vaststellingsovereenkomsten

4.2. [C] c.s. heeft aangevoerd dat de vaststellingsovereenkomsten vernietigbaar zijn omdat die overeenkomsten onder bedreiging, dan wel misbruik van omstandigheden tot stand zijn gekomen en dat de heer [C] (gedaagde sub 1) zijn ontslag in de tweede vaststellingsovereenkomst heeft ingetrokken. [A] heeft dit alles gemotiveerd betwist.

4.3. [A] heeft terecht betoogd dat in beginsel Belgisch recht van toepassing is op de arbeidsrechtelijke rechtsverhouding tussen Sunshine en haar werknemer [C]. Voor wat betreft de beëindiging van die eventuele arbeidsrechtelijke rechtsverhouding in de Vaststellingsovereenkomst, en het daarin opgenomen non-concurrentiebeding, is echter een rechtskeuze voor Nederlands recht gemaakt (zie het bepaalde in 4.3 van die overeenkomst). Een dergelijke keuze is in een internationaal geval als dit toegestaan, zo volgt uit het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In deze procedure zal dus Nederlands recht worden toegepast.

4.4. Voorop wordt daarnaast gesteld dat de functie zaakvoerder als gedefinieerd in de oprichtingsakte van Sunshine overeenkomt met de functie bestuurder van een vennootschap in het Nederlands recht. Daarom zal de functie van de heer [C] bij Sunshine in het vervolg worden geduid als bestuurder.

4.5. Voor een succesvol beroep op bedreiging of misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW) dient [C] c.s. aantoonbare feiten en omstandigheden te stellen, en die gemotiveerd te onderbouwen, waaruit kan worden afgeleid dat aan de voorwaarden voor vernietigbaarheid van zijn rechtshandelingen is voldaan. Die heeft [C] c.s. onvoldoende gesteld. De enkele mededeling (pas desgevraagd) ter zitting dat tegen de heer [C] is

gezegd dat hij op het internet zou worden kapotgemaakt, is daartoe onvoldoende. Nog los van de vraag of een dergelijke uitlating voldoende grond vormt om te oordelen dat een redelijk oordelend mens zich daardoor zou laten bewegen een vaststellingsovereenkomst te tekenen, is de onderbouwing ook te vaag gebleven. [C] c.s. heeft bijvoorbeeld niet concreet gemaakt wie die bedreiging heeft geuit terwijl [A] het uiten van die (of enig andere) bedreiging heeft betwist. Bovendien heeft [C] c.s. dit verweer niet eerder dan ter zitting in deze procedure gevoerd, zonder concreet te maken op welke wijze hij dit verweer zou willen aantonen. Verdere of andere feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de heer [C] de vaststellingsovereenkomsten onder bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden heeft aanvaard zijn niet door hem gesteld.

4.6. Daarbij dient aan [C] c.s. te worden toegegeven dat de gehele gang van zaken op 24 januari 2018 op het kantoor van de toenmalige raadsman van Sunshine ongebruikelijk en opmerkelijk voorkomt. De onaangekondigde aanwezigheid van de andere aandeelhouders in een gesprek tussen die raadsman en de bestuurder van Sunshine over de kansen inzake het bestaande geschil tussen Sunshine en Tijssen, en dat de raadsman ogenschijnlijk heeft opgetreden voor die andere aandeelhouders in een interne aangelegenheid van Sunshine in plaats van aan de zijde van Sunshine in het geschil met Tijssen, zijn mogelijk factoren die van invloed kunnen zijn geweest op de gemoedstoestand van [C] bij het aanvaarden van de vaststellingsovereenkomsten. Uit dit alles is op zich echter geen vernietigingsgrond als bedoeld in artikel 3:44 BW af te leiden.

4.7. Daarnaast heeft [C] c.s. betoogd dat hij zijn ontslagneming in de Vaststellingsovereenkomst heeft ingetrokken. Voor zover [C] c.s. daarbij heeft bedoeld een herroeping van de instemming door de heer [C] van de aan hem opgezegde arbeidsovereenkomst (kennelijk bedoeld het bepaalde in de artikelen 7:670b of 7:671 BW) wordt dit betoog verworpen. [C] c.s. heeft immers niet onderbouwd waarom de in de wet bepaalde bedenktijd voor werknemers van veertien dagen, op hem als bestuurder van Sunshine van toepassing is (deze artikelen zijn niet bedoeld voor een bestuurder, zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p. 17 en p. 29) – en dat in zijn geval die bedenkt termijn verlengd mag worden tot 3 weken (de door de heer [C] verstuurde brief waarin hij zijn instemming met ontslag heeft ingetrokken dateert van 12 februari 2018). Zonder een dergelijke onderbouwing, die ontbreekt, kan het betoog dat de heer [C] zijn ontslagneming heeft herroepen, niet worden gevolgd. De brief van 12 februari 2018 van [C] over het herroepen van de Vaststellingsovereenkomst heeft dan ook geen gevolgen gehad voor de rechtsgeldigheid daarvan, zoals [A] terecht heeft betoogd.

4.8. De tussenconclusie is dat de vaststellingsovereenkomsten rechtsgeldig van toepassing zijn tussen partijen. Partijen hebben een andere uitleg van hetgeen in de vaststellingsovereenkomsten is overeengekomen, met name de reikwijdte van het non-concurrentiebeding en wat aan [A] (of Sunshine) is overgedragen door [C] c.s. De standpunten van partijen noopt tot een uitleg van de vaststellingsovereenkomsten. Daarbij is van belang wat partijen over en weer redelijkerwijs voor ogen hebben gestaan bij de afspraken, althans wat zij redelijkerwijs over en weer van elkaar hebben mogen verwachten.

Uitleg afspraken in de vaststellingsovereenkomsten

4.9. Voorop wordt gesteld dat de vaststellingsovereenkomsten dienen te worden uitgelegd in het kader van een overgang van de onderneming Sunshine door eisers sub 1 en sub 2. Uit de stellingen die [A] heeft ingenomen (met name de door hem gestelde overdracht van IE rechten op de producten en het productieproces van de producten van Sunshine – het octrooirecht, en in de woorden van [A] : “alles wat in de onderneming zit”) volgt dat eisers sub 1 en sub 2 voor ogen heeft gestaan zowel de goodwill als de knowhow van Sunshine over te nemen.

Non-concurrentiebeding

4.10. [C] c.s. heeft aangevoerd dat het non-concurrentiebeding nietig is vanwege de lange duur en omvattende geografische reikwijdte. [A] heeft dit alles betwist.

4.11. De heer [C] is door de vaststellingsovereenkomsten als bestuurder en als aandeelhouder uitgetreden uit de onderneming Sunshine. Een non-concurrentiebeding voor de uittredende bestuurder/aandeelhouder is onder voorwaarden mogelijk, waarbij wel geldt dat het non-concurrentiebeding in dat geval tevens inhoudt een beperking van de mededinging op de relatieve markt.

4.12. Daarnaast heeft [A] gesteld dat het non-concurrentiebeding noodzakelijk was om het geschil tussen Sunshine en Tijssen te beslechten. Uit de stellingen van [A] volgt dat Tijssen als voorwaarde voor beslechting van dat geschil heeft geëist dat de heer [C] zo lang mogelijk inactief zou zijn op de markt van bodembedekking voor knaagdieren.

4.13. Dit kan redelijkerwijs niet anders worden uitgelegd dat met het non-concurrentiebeding is bedoeld de bescherming van de onderneming Sunshine en de onderneming van concurrent Tijssen. Dit maakt het non-concurrentiebeding nog meer een beperking van de mededinging op de relatieve markt.

4.14. In z'n zin geldt naast de wetgeving (de Mededingingswet (Mw)) ook de Mededeling van de Europese Commissie, waarop [C] c.s. ook heeft gewezen. Daaruit blijkt dat een non-concurrentiebeding voor een uittredende bestuurder/aandeelhouder is toegestaan voor zover het is beperkt in duur en in geografische reikwijdte. In het geval dat zowel de goodwill als de knowhow van de onderneming wordt overgenomen, is een duur van drie jaar (en geografisch beperkt tot de relevante markt) toegestaan aldus de Europese Commissie in de Mededeling.

4.15. Dit is aanzienlijk korter dan het non-concurrentiebeding uit de Vaststellingsovereenkomst tussen de heer [C] en eisers sub 1 en sub 2 (duur van 20 jaar en voor geheel Europa). Voor een dergelijke uitzondering op het door de Europese Commissie redelijk geachte duur voor een non-concurrentiebeding bij een uittredende bestuurder/aandeelhouder dienen dan ook bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn die een duur van 20 jaar en een geografische reikwijdte voor geheel Europa rechtvaardigen.

[A] heeft in het geheel geen feiten en omstandigheden gesteld waarom Sunshine beschermd dient te worden tegen eventuele concurrerende activiteiten van uittredende bestuurder/aandeelhouder [C] voor een langere duur en grotere geografische reikwijdte

dan door de Europese Commissie redelijk geacht. Dat daarmee een concurrent (Tijssen) wordt verlost van de heer [C] als mededinger op de relevante markt is in ieder geval niet een omstandigheid die een non-concurrentiebeding tussen Sunshine (of de B.V.) en de heer [C] met een duur van 20 jaar met een geografische reikwijdte voor geheel Europa, rechtvaardigt.

4.16. Het non-concurrentiebeding, mede bedoeld als beperking van de mededinging op de relatieve markt, is dan ook nietig op grond van artikel 6 lid 2 Mededingingswet (Mw).

4.17. Conversie van het concurrentiebeding is uitgesloten in geval van nietigheid op grond van artikel 6 lid 2 Mw (Hoge Raad 18 december 2009 ECLI:NL:HR:2009:BJ9439).

4.18. Uit het bovenstaande volgt dat het non-concurrentiebeding in de Vaststellingsovereenkomst niet heeft gegolden tussen Sunshine en de heer [C] thans dus ook niet geldt tussen [A] en [C] c.s.

Overgedragen vermogensbestanddelen

4.19. Met de overgang van Sunshine is bereikt dat de twee overige aandeelhouders (eisers sub 1 en sub 2) de volledige zeggenschap over de onderneming hebben verkregen en dat [C] als bestuurder is afgetreden. De vraag is welke vermogensbestanddelen van Sunshine daarmee door eisers sub 1 en sub 2 zijn overgenomen.

4.20. [A] heeft gesteld dat dit alles is wat in de onderneming zat. Wat dit alles is heeft [A] niet concreet gemaakt.

4.20.1. Uit zijn stellingen wordt wel begrepen dat [A] van mening is dat de IE rechten als vermogensbestanddelen van Sunshine moeten worden beschouwd. Dit kan echter niet worden gevolgd. Er is immers geen beschermde formule van de door Sunshine gemaakte bodembedekking omdat het daarop gerichte octrooirecht niet (meer) bestond. Dit wist [A] voorafgaand aan het gesprek op 24 januari 2018, het was zelfs een van de redenen waarom eisers sub 1 en sub 2 de wens hadden dat de heer [C] zijn zeggenschap in Sunshine aan hen overdroeg (zie 2.10, onder D van de Vaststellingsovereenkomst). De overname op die dag kan dus niet bedoeld zijn de overname van het octrooirecht op de beschermde formule van de productie van bodembedekking te hebben omvat.

4.20.2. [A] heeft verder gesteld dat eisers sub 1 en sub 2 het recht hebben op het gebruik van de gedurende de samenwerking in Sunshine gebruikte afbeeldingen (weergegeven onder 2.7.1, 2.7.3 tot en met 2.7.6). Dit kan evenmin worden gevolgd. Vaststaat dat [C] niet de maker is van de afbeeldingen. [C] heeft onbetwist gesteld dat de op die afbeeldingen rustende auteursrechten ook niet aan hem zijn overgedragen door de respectievelijke makers. Daaruit volgt dat hij die auteursrechten ook niet heeft kunnen overdragen aan eisers sub 1 en sub 2. Verder heeft [C] c.s. aangevoerd dat die makers van de afbeeldingen een licentie aan de heer [C] hebben verleend voor het gebruik van die afbeeldingen. Dit licentierecht is niet overgedragen aan eisers sub 1 en sub 2 omdat niet is voldaan aan de formele vereisten voor een dergelijke overdracht (mede door de ontbinding van Sunshine kort volgend op de overdracht van die onderneming). Daaruit volgt

dat de auteursrechten op de afbeeldingen of een licentierecht voor het gebruik van die afbeeldingen geen vermogensbestanddeel van Sunshine zijn (geworden).

4.20.3. Tot slot is tussen partijen niet in geschil dat in januari 2018 geen sprake was van geregistreerde merkrechten op naam van Sunshine. Met de overgang van onderneming zijn dus ook geen merkrechten overgegaan op [A]

4.20.4. De tussenconclusie is dat de vermogensbestanddelen van Sunshine in ieder geval niet zijn IE rechten op de formule van de bodembedekking, de afbeeldingen als weergegeven onder 2.7 (en verder) of de termen 'Joris', 'Joris No Smell' en 'Joris Bedding' in de ruimste zin van die woorden.

4.21. Daarnaast gaat [A] voorbij aan de gedragingen van [C] na het sluiten van de vaststellingsovereenkomsten: hij herroept zijn instemming met ontslag als bestuurder van Sunshine, en gaat voor zichzelf gewoon door met het handelen in de door hem bedachte bodembedekking. Daaruit blijkt redelijkerwijs dat twijfels hebben mogen, moeten, bestaan bij [A] over het "alles wat in Sunshine zit" en of dit inderdaad ook betrof het intellectueel eigendomsrecht als onder 4.20.4 opgesomd, dan wel het exclusieve recht op het gebruik van de daarin genoemde woorden en logo's/afbeeldingen, dan wel het exclusieve recht op de productie en verkoop van vergelijkbare producten, zoals hij in deze procedure uitvoerig heeft betoogd. Ook deze omstandigheid pleit tegen de door [A] voorgestane uitleg van de vaststellingsovereenkomst dat [C] zijn hele levenswerk aan hen zou hebben overgedragen voor 1 euro.

Gevolgen van bovenstaande tussenconclusies

4.22. Het concurrentiebeding of aan [A] overgedragen IE-rechten staan er dus niet aan in de weg dat [C] met het logo en merk 'Joris' (als weergegeven onder 2.14.2, 2.14.3 en 2.14.4) en het woord 'Joris' (eventueel in combinatie met 'No Smell' en/of 'Bedding') handelsactiviteiten ontplooit op de Nederlandse en Europese markt van de bodembedekking voor knaagdieren. Dit laat onverlet dat dit mogelijk onrechtmatig handelen van [C] oplevert, zoals hierna onder 4.31 e.v. aan de orde zal komen.

4.23. Het door Sunshine gebruikte e-mailaccount cottoncard.com (en het e-mailadres info@cottoncard.com) is wel onderdeel van de overname, omdat [C] c.s. geen feiten en omstandigheden heeft aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat dit e-mailaccount is verbonden aan een niet overgedragen IE-recht.

4.24. Zoals reeds onder 4.13 is overwogen is het doel van de vaststellingsovereenkomsten geweest de beslechting van het geschil tussen Sunshine en haar concurrent Tijssen. Daar kan in dit kader aan worden toegevoegd: tegen zo weinig mogelijk geld te betalen door Sunshine (lees: eisers sub 1 en sub 2) aan de heer [C]

4.25. De overname van onderneming heeft dus slechts betrekking gehad op een aandelentransactie van een vennootschap zonder een op enig IE-recht gebaseerd vermogensbestanddeel. Vervolgens is die vennootschap kort na de beoogde aandelentransactie ontbonden waardoor de levering van aandelen en andere rechten niet is afgerond.

De door [C] c.s. verbeurde dwangsommen

4.26. Bovenstaande heeft gevolgen voor de voorlopige voorzieningen uit de kortgedingvonnissen van 8 november 2018, 25 april 2019 en 24 juli 2019 en de daarbij opgelegde dwangsommen.

4.27. [A] heeft de kortgedingvonnissen geëxecuteerd, waarop [C] c.s. een viertal betalingen aan gestelde verbeurde dwangsommen heeft verricht ter zake de beslissingen in 5.4, 5.6 en 5.8 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018 en de beslissing in 7.5 van het kortgedingvonnis van 25 april 2019.

4.28. De beslissingen 5.4 en 5.6 van het eerste kortgedingvonnis en 7.5 van het tweede kortgedingvonnis betreffen het gebruik door [C] c.s. van de woorden Joris (in combinatie met 'no smell' of 'bedding') en de logo's of afbeeldingen die Pet Bedding op haar producten voor bodembedekking voor knaagdieren.

4.29. In deze procedure is anders overwogen over hetgeen is overgedragen door [C] c.s. aan eisers sub 1 en sub 2 bij de vaststellingsovereenkomsten. Thans is daarnaast bovendien geoordeeld dat de heer [C] niet gehouden is aan het non-concurrentiebeding uit de Vaststellingsovereenkomst. De executie van dwangsommen over die beslissingen uit de kortgedingvonnissen zijn dus ten onrechte aangewend door [A], mede gelet op hetgeen onder 4.20.4 is overwogen. Dit houdt in dat [A] ten onrechte betaling van [C] c.s. heeft verlangd voor € 25.000,00 ter zake de veroordeling onder 5.4 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018, voor € 25.000,00 ter zake het onder 5.6 van dat kortgedingvonnis opgelegde gebod en voor € 50.000,00 ter zake de verboden opgelegd in 7.5 en 7.6 van het kortgedingvonnis van 25 april 2019.

4.30. De beslissing onder 5.8 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018 betreft het gebruik van het e-mailaccount cottoncard.com door de heer [C]. In deze procedure is daarover overwogen dat dit e-mailaccount is overgedragen aan eisers sub 1 en sub 2 (zie onder 4.23). De executie van de overige dwangsom (betreffende het bij Sunshine gebruikte e-mailaccount cottoncard.com, 5.8 van het eerste kortgedingvonnis) is dan ook niet onrechtmatig.

Gesteld onrechtmatig handelen jegens [A]

4.31. [A] heeft verder gesteld dat de heer [C] onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. [A] wijst daarbij vooral op het voortzetten van de handelsactiviteiten door [C] c.s. met de logo's en woorden als onder de feiten vermeld. Daarnaast heeft [A] gewezen op het gedrag van de heer [C]

- het wekken van de onjuiste indruk dat Sunshine beschikt over de IE rechten op de afbeeldingen/logo's en woorden die op en voor de producten van Sunshine zijn gebruikt;
- de overdracht door de heer [C] aan eisers sub 1 en sub 2 van niet bestaande octrooirechten op de formule van de bodembedekking die Sunshine op de markt heeft gebracht;
- het niet naar waarheid en volledig onjuist informeren van eisers sub 1 en sub 2 over het geschil met Tijssen en

- op 24 januari 2018 niet vermelden van de aanhangige procedure bij de rechtbank te Antwerpen, België, met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek naar Sunshine dat in maart 2018 heeft geleid tot de ontbinding van die vennootschap. Tegen dit alles heeft [C] c.s. aangevoerd – kort samengevat – dat het hem vrij stond in concurrentie te treden met [A] en daarbij de door hemzelf ontwikkelde formule, namen en logo's te gebruiken. Daarnaast heeft [C] door ziekte wellicht wat zaken vergeten correct en juist te melden aan eisers sub 1 en sub 2.

4.32. De rechtbank neemt, mede gelet op alles dat hiervoor is overwogen, het volgende tot uitgangspunt. Al tijdens de samenwerking tussen [C] en [A] is [C] op de hiervoor onder 4.31 aangehaalde punten niet transparant geweest ten opzichte van zijn samenwerkingspartners. Om een geschil tussen [C] en Tijssen te regelen heeft [A] c.s. [C] zonder dat deze zich daarop heeft kunnen voorbereiden, voor het blok gesteld bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst waarbij hij zijn aandelen in Sunshine heeft overgedragen en zijn positie als bestuurder heeft opgegeven en dus getekend heeft voor een overgang van onderneming. Hiervoor is overwogen dat dit tekenen niet onder invloed van een wilsgebrek heeft plaatsgevonden. Wel heeft het voor [A] duidelijk moeten zijn, met name ook gelet op de brief van [C] d.d. 12 februari 2018, dat [C] geen vrede had met deze gang van zaken. [A] is niettemin met de door [C] gestarte onderneming voortgegaan. [C] heeft daar kennelijk niet in berust en is, zo betwist hij niet langer, gaan samenwerken met [E] in Pet Bedding en daarmee in rechtstreekse concurrentie getreden met zijn voormalige samenwerkingspartners [A]. Daarbij heeft hij zich ook bediend van de goodwill die met Sunshine was opgebouwd en die hij rechtsgeldig heeft overgedragen. Zo heeft hij dezelfde afbeeldingen gebruikt binnen zijn nieuwe onderneming als die met Sunshine werden gebruikt, heeft hij de naam Joris gebruikt in een registratie van een domeinnaam en het woord en de afbeelding (zie hiervoor onder 2.14) gedeponerd als merk. Daarmee heeft hij, zo betwist hij ook niet, dezelfde klanten benaderd als die tijdens de samenwerking door Sunshine werden bediend. Waar partijen eigenlijk hadden moeten komen tot een eerlijke verdeling, zijn zowel [A] als [C], kennelijk overtuigd van hun eigen gelijk, zich allebei gaan gedragen alsof zij ieder het alleenrecht hadden op de opgebouwde onderneming. Hoewel niet voorshands geoordeeld kan worden dat [A] niet ook een zekere blaam treft, moet toch geoordeeld worden dat het in de vorige en deze rechtsoverweging omschreven handelen van [C] in strijd is geweest met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Dat [C] ondertussen aan een nare ziekte leed, is geen steekhoudend verweer tegen de verwijten die [A] heeft gesteld en die ook uit de feiten blijken. De stellingen van [A] over het onrechtmatig handelen door de heer [C] worden dan ook gevolgd. Dat [A] daardoor schade heeft geleden is aannemelijk.

4.33. Gelet op hetgeen is overwogen over het aandeel van beide partijen in de ontstane situatie, ziet de rechtbank geen aanleiding [C] c.s. een verbod op te leggen op de handel in de bodembedekking voor knaagdieren (al helemaal niet op het gebruik van de woorden 'Joris', 'Joris No Smell' en 'Joris Bedding' of de logo's en afbeeldingen daarvan). Een onrechtmatige daad als hier aan de orde dient te worden vertaald in een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding, zoals [A] heeft gevorderd onder VI, met verwijzing naar een schadestaatprocedure ter vaststelling van de hoogte daarvan.

4.34. Het onder VI door [A] verder gevorderde (na 'en voor zover nodig in het kader van de schadebepaling al dan niet bij tussenvonnissen') wordt niet toegewezen omdat dit

wordt aangemerkt als een nevenvordering van de afgewezen vorderingen die hun basis vinden in gestelde IE-rechten. Bovendien wordt daarin gevraagd om bescheiden die geen betrekking hebben op het hierboven vastgestelde onrechtmatig handelen van de heer [C]. [A] heeft dan ook geen rechtmatig belang bij de door haar in dat deel van de vordering genoemde bescheiden.

in conventie voorts

4.35. Het onder I gevorderde is niet toewijsbaar omdat het non-concurrentiebeding (artikel 3 uit de Vaststellingsovereenkomst) nietig is. Tegen die achtergrond is de vordering te ruim omschreven om te worden toegewezen.

4.36. Ondanks de omstandigheid dat hiervoor is overwogen dat de wijze waarop [C] zich het gebruik van de naam Joris heeft toegeëigend in strijd komt met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, komt een beroep op kwade trouw van Pet Bedding/ [C] bij het depot van de onder 2.14 genoemde merken [A] niet toe. Om deze nietigheid te kunnen vorderen, moet ook vastgesteld kunnen worden dat het voorgebruik van [A] te goeder trouw is geweest. Gelet op wat hiervoor onder 4.32 is overwogen, is daarvan geen sprake geweest. Nu bovendien is vastgesteld dat [A] geen oudere merkrechten heeft, wordt de vordering onder II (nietigheid, dan wel vervallen zijn) van de door [C] c.s. geregistreerde merken bij het Benelux Merkenbureau) afgewezen.

4.37. Het onder III en IV gevorderde (verbod gebruik te maken van het merk/logo en afbeeldingen) is evenmin toewijsbaar omdat de eventueel daaraan verbonden IE-rechten niet zijn overgedragen aan eisers sub 1 en sub 2 en [A] dus geen daarop gebaseerd verbod kan vorderen. De stelling van [A] dat [C] c.s. ten onrechte gebruik maakt van die afbeeldingen (of daarop gelijkende afbeeldingen als onder 2.14.1 en 2.14.2 weergegeven) is in dit geval niet relevant omdat [A] in ieder geval die auteursrechten niet heeft en ook niet anderszins gebleken is dat hij rechthebbende is inzake de auteursrechten op die afbeeldingen (bijvoorbeeld dat hij namens de makers van de afbeeldingen in deze procedure optreedt).

4.38. Vordering V is niet toewijsbaar omdat een verbod op toekomstig onrechtmatig handelen slechts kan leiden tot executiegeschillen, nu dit onrechtmatig handelen met dit vonnis onvoldoende concreet is ingevuld en in ieder geval niet alleen kan bestaan uit het beconcurreren van [A]. Of een toekomstige handeling van [C] c.s. onrechtmatig jegens [A] is, zal dan onder de dan geldende feiten en omstandigheden dienen te worden beoordeeld.

4.39. Het onder VI gevorderde wordt toegewezen als overwogen onder 4.31 tot en met 4.34, met verwijzing naar de schadestaatprocedure.

4.40. [A] heeft onder VII gevorderd een verklaring voor recht dat [C] c.s. dwangsommen heeft verbeurd als opgelegd in de kortgedingvonnissen. Dit zal worden toegewezen voor zover het betreft de verbeurde dwangsommen met betrekking tot de beslissing onder 5.8 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018 (zie ook 4.23 en 4.30).

in reconventie voorts

4.41. [C] c.s. heeft het woordmerk Joris No Smell en het logo als weergegeven onder 2.14.1 geregistreerd als beeldmerk. Daaruit, en uit het voorgaande, volgt dat [A] dus geen recht heeft op het gebruik van de woorden Joris / Joris No Smell / Joris Bedding in de ruimste zin gezien, of het logo en afbeeldingen. In zoverre is de eerste vordering van [C] c.s. toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot € 5.000,00 per dag met een maximum van € 100.000,00.

4.42. Dat [C] c.s. schade heeft geleden staat vast, hij heeft immers een bedrag van € 100.000,00 aan ten onrechte geëxecuteerde dwangsommen betaald (zie 4.29). In zoverre is het gevraagde voorschot toewijsbaar. Dat [C] c.s. nog meer schade heeft geleden is niet uit te sluiten zodat voor verdere schade de gevorderde verwijzing naar een schadestaatprocedure eveneens wordt toegewezen.

4.43. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is beslist dat de eiswijziging in strijd was met de goede procesorde, tenzij partijen bij dit vonnis alsnog in de gelegenheid zouden zijn gesteld zich op enig punt nader uit te laten, waarbij een reactie op de eiswijziging alsnog had kunnen worden meegenomen. Nu niet in die zin zal worden beslist, is de eiswijziging buiten dit vonnis gebleven.

in conventie en in reconventie tot slot

4.44. Gelet op de uitkomst van deze procedure en gelet op het feit dat de onderhavige procedure door de rechtbank wordt gekwalificeerd als een geschil over een nog niet deugdelijk verdeelde gemeenschap, ziet zij aanleiding om de kosten in zowel conventie als in reconventie te compenseren.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat [C] c.s. de veroordeling uit overweging 5.8 van het kortgedingvonnis van 8 november 2018 heeft overtreden en de in overweging 5.9 van dat kortgedingvonnis opgelegde dwangsom heeft verbeurd,

5.2. veroordeelt [C] c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de door [A] geleden schade als bedoeld onder 4.33, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

5.3. wijst al het verder gevorderde af,

in reconventie

5.4. verbiedt [A] ieder afzonderlijk als ook gezamenlijk, direct na betekening van dit vonnis, gebruik te maken van de woorden en het merk Joris / Joris No Smell / Joris Bedding al dan niet voorzien van een logo,

5.5. bepaalt dat [A] een dwangsom verbeuren van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.4 te voldoen, met een maximum van € 100.000,-;

5.6. veroordeelt [A] hoofdelijk tot betaling van een voorschot van een bedrag van € 100.000,00 op de door [C] c.s. geleden schade,

5.7. bepaalt dat de verder door [C] c.s. geleden schade nader zal dienen te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet,

5.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

in conventie en in reconventie

5.9. compenseert in beide procedures de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Rombouts, rechter, bijgestaan door mr. R. Verloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2020.

