

afschrift

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/387995 / KG ZA 22-591

Vonnis in kort geding van 13 februari 2023

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GRAFIX B.V.,
gevestigd te Rosmalen,
eiseres,
advocaten mrs. D.M. Wille en S.P. Kamerbeek te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
RMS INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Manchester Lancashire (Verenigd Koninkrijk),
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
RMS INTERNATIONAL UK LIMITED,
gevestigd te Manchester Lancashire (Verenigd Koninkrijk),
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RMS INTERNATIONAL EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden,
advocaten mrs. M.E. Verwoert en M.B. van Oostrum te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Grafix en RMS c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 en 15 december 2022 met producties 1 tot en met 34;
- de mondelinge behandeling van 17 januari 2023 te 10.00 uur, waarbij het kort geding met zaaknummer C/01/387998 / KG ZA 22/592 gevoegd is;
- de pleitnota van mrs. D.M. Wille en S.P. Kamerbeek namens Grafix;
- de pleitnota van mrs. Verwoert en Van Oostrum namens RMS c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. RMS International Limited (hierna te noemen: RMSI), is een Britse producent van spellen, speelgoed en knutselartikelen. RMSI is gevestigd in Manchester Lancashire

(Verenigd Koninkrijk). RMSI brengt sinds 1984 haar spellen, speelgoed en knutselartikelen op de markt onder het merk 'GRAFIX'. In de loop der jaren heeft RMSI daar de merken 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' aan toegevoegd.

2.2. RMSI en RMS International UK Limited zijn met de in Nederland gevestigde onderneming Flexi Investment Group B.V. (hierna te noemen: Flexi) in 1992 een joint-venture gestart onder de naam 'Grafix Europe B.V.' en later 'RMS Europe B.V.' (hierna te noemen: RMSE, waarvan hierna zal worden toegelicht dat dit dezelfde onderneming betreft als eiser; Grafix B.V.).

2.3. Begin 2020 is er in de samenwerking binnen de RMS-groep een verschil van inzicht ontstaan, waardoor de partijen RMSI, Flexi en RSME op 9 juli 2020 een Letter of Intent (hierna te noemen: LOI) zijn overeengekomen. In de LOI is - kort gezegd - overeengekomen dat RMSI haar 50% aandelenbelang in RMSE zou overdragen aan Flexi, waarna Flexi haar 50% aandelenbelang heeft overgedragen aan de onderneming Creative Craft Group B.V. (hierna te noemen CCG).

2.4. RMS International Europe B.V. (hierna te noemen: RMSIE) is de Nederlandse dochteronderneming van RMSI. Deze onderneming is opgericht op 6 oktober 2020 in aansluiting op hetgeen partijen zijn overeengekomen in de LOI. Partijen zijn voorts overeengekomen dat het merk GRAFIX dat oorspronkelijk is ontwikkeld door RMSI gebruikt mag worden voor continentaal Europa en Rusland door RMSE. Zij heeft haar naam vervolgens dienovereenkomstig gewijzigd, waardoor RMSE dezelfde vennootschap is als eiser; Grafix.

2.5. In de LOI is de licentie aan RMSE (het nu dus geheten Grafix) beëindigd voor het gebruik van RMSI-producten. Uit hoofde van de LOI mocht Grafix oude voorraad van de RMSI-producten uitverkopen en nog een laatste bestelling plaatsen. De producten die Grafix mocht bestellen zijn opgenomen in Annex 1 achter de LOI; "Products in RMSI Artwork".

2.6. Uit de LOI volgt dat oude voorraad producten betreft die vóór de datum van de LOI zijn besteld. Op Grafix rust een inspanningsverplichting om die oude voorraad vóór 30 september 2021 uit te verkopen. Over de producten die niet tijdig zijn verkocht, dient Grafix een royaltyvergoeding van 5% te voldoen.

2.7. In de LOI is een stappenplan overeengekomen in het geval van de zijde van Grafix een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten door RMS c.s. wordt geconstateerd (hierna te noemen: het 'IE-stappenplan'):

"(...) In respect of RMSI's artwork, RMSI shall not pursue any claim against RMSE for breach of any design or other IP right in respect of a particular product unless (i) RMSI has obtained written legal advice by a qualified IP-lawyer that it can reasonably be considered to have an IP right on this particular product which is recognized by applicable law, (ii) RMSI had notified RMSE of its position in writing and (iii) the parties have used their reasonable endeavours over a period of at minimum three months to resolve the matter between them prior to initiating any legal proceedings. RMSI shall in any case allow RMSE to remedy any alleged breach of IP rights within the abovementioned three month period."

2.8. Daarna zijn partijen - en enkele aan hen gelieerde partijen - op 17 juli 2020 in aanvulling op de LOI een vaststellingsovereenkomst (hierna te noemen: VSO I)

overeengekomen. Daarin is – voor zover thans van belang – het volgende overeengekomen:

“E. In addition to the Settlement, the Parties have reached agreement on (i) a sale of the Shares by RMSI UK to Flexi and (ii) a sale of the shares in RMS FE HK by (the HK Shares) RMSE to RMSI UK (the transaction).”

2.9. Vervolgens is er op 27 januari 2021 een aanvullende vaststellingsovereenkomst (hierna te noemen: VSO II) gesloten ten aanzien van afspraken die zien op het recht van Grafix om producten te produceren en exporteren onder het merk GRAFIX.

2.10. In de VSO II is – voor zover thans in dit geding relevant – over het recht van Grafix ten aanzien van het “GRAFIX-merk” het volgende bepaald:

“2.4. Provided that RMSE complies with its obligations under Clause 3 and 5, RMSE is hereby granted by RMSI UK, RMSI and their affiliates, the right to produce and export products with the Grafix brand from China and instruct for this purpose (i) Chinese manufacturers and traders, (ii) Grafix B.V. as authorized importer and (iii) RMS Far East Ltd (...) as authorized exporter ((i), (ii) and (iii) jointly hereinafter an “Authorised Grafix User”) provided that (i) the products with the Grafix brand are solely exported to Continental Europe (including Russia) and will not be resold outside of Continental Europe (including Russia), (ii) RMSE or any of its affiliates will not use any of RMSI’s intellectual property rights recognized by applicable law in respect of all products created by RMSI (which includes products under the Grafix brand or other brand of RMSI), including (but not limited to) the design of these products and their packaging, tooling or any artwork created in respect thereof and (iii) RMSE and each of its affiliates treats all information with respect to RMSI’s products, including designs, specifications, tooling and artwork confidential. RMSE is solely responsible that it and/or any party used by it in the production of the products under the Grafix Brand meet all requirements under applicable law in order for the products to be shipped to (customers of) RMSE in Continental Europe (including Russia).”

2.11. VSO II bevat daarnaast de volgende beëindigingsbepaling in art. 7.2.:

“RMSI and RMSI UK may only terminate this Agreement if RMSE attributable defaults (toerekenbaar tekortkomen) on its material obligations under this Agreement and/of the Settlement Agreement, after receiving a written notice of default by RMSI and/or RMSI UK providing RMSE at least a thirty (30) business day period to perform.”

2.12. Bij brief van 11 januari 2022 heeft RMSI Grafix gemeld dat zij heeft geconstateerd dat Grafix het product Dino Surgery heeft aangeboden en dat dat product volgens RMSI vrijwel identiek is aan haar product Dinosaur Operation. Voorts heeft RMSI Grafix gesommeerd de door haar geconstateerde auteursrechtinbreuk te staken en financiële gegevens te verstrekken ten behoeve van de winstafdracht. Ook volgde een ingebrekestelling voor VSO II.

2.13. Tussen RMSI en Grafix zijn vervolgens verschillende brieven gewisseld.

2.14. In november 2022 hebben RMS c.s. aan Grafix gemeld de verplichtingen uit VSO II op te schorten en vervolgens die overeenkomst op te zeggen.

2.15. Op 19 december 2022 en 23 december 2022 heeft Grafix nog voorstellen gezonden aan RMS c.s., maar zijn partijen er niet in geslaagd het geschil op te lossen.

3. Het geschil

3.1. Grafix vordert - samengevat – bij vonnis in kort geding voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. RMSI te veroordelen om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, VSO II en de overige tussen partijen geldende overeenkomsten blijvend en deugdelijk na te komen, waaronder in ieder geval wordt begrepen om de fabrieken van Grafix in China te registreren en geregistreerd te houden bij de Chinese douane, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per gehele of gedeeltelijke overtreding, alsmede voor elke dag of dagdeel dat deze overtreding voortduurt,
2. RMSI te veroordelen tot vergoeding aan Grafix van de volledige proceskosten, op de voet van art. 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente,
3. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak ex art. 1019i Rv in te stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3.2. Grafix legt daaraan ten grondslag dat RMS c.s. gehouden zijn tot nakoming van de VSO II en de overige tussen partijen geldende overeenkomsten. Beëindiging van VSO II is onrechtmatig en heeft tot gevolg dat Grafix in haar toeleveringsmogelijkheden wordt geschaad.

3.3. RMS c.s. voeren verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat Nederlands recht van toepassing is op hun rechtsverhouding. Op grond van een in art. 9.2. van de VSO II opgenomen forumkeuzebeding is de voorzieningenrechter van deze rechtbank in dit geschil bevoegd.

4.2. Grafix vordert nakoming van VSO II en de overige tussen partijen geldende overeenkomsten. RMS c.s. stellen niet langer gehouden te zijn de overeenkomsten uit te voeren omdat zij deze rechtsgeldig hebben beëindigd. RMS c.s. stellen zich op het standpunt dat VSO II per 11 januari 2023 is beëindigd. Het spoedeisend belang bij de vordering van Grafix is daarmee gegeven.

4.3. Gelet op het door RMS c.s. gevoerde verweer ligt in dit kort geding allereerst ter beantwoording de vraag voor of RMS c.s. de overeenkomst rechtsgeldig hebben beëindigd. Zij stellen dat zij het recht hadden de overeenkomst te beëindigen, omdat Grafix inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Tussen partijen is niet in geschil dat VSO II de mogelijkheid van tussentijdse opzegging kent conform art. 7.2. Partijen verschillen van mening of aan de voorwaarden opgenomen in dat artikel is voldaan. In art. 7.2. van de overeenkomst is bepaald dat RMS c.s. de overeenkomst kunnen beëindigen als sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van VSO II en/of VSO I (“the Settlement Agreement” waarnaar op de eerste pagina van VSO II wordt verwezen). Volgens RMS c.s. heeft Grafix de verplichtingen zoals die zijn opgenomen in art. 2.4. geschonden, omdat daarin is opgenomen dat het Grafix niet is toegestaan om gebruik te maken van “RMSI-designs, verpakkingen en artworks”. RMS c.s. zijn van

mening dat de voorwaarde dat Grafix geen intellectuele eigendomsrechten van RMS c.s. zou schenden een materiële verplichting is die valt onder de in art. 7.2. van de VSO II opgenomen bepaling.

4.4. In dit kader is relevant wat door de voorzieningenrechter is overwogen en beslist in het vonnis van 7 februari 2023, in de zaak die gevoegd is behandeld met onderhavig kort geding met zaaknummer C/01/387998 / KG ZA 22-592. In dat vonnis staan de door RMS c.s. gestelde inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten gepleegd door Grafix centraal. Uit dat vonnis volgt dat er sprake is van door Grafix gepleegde inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van RMS c.s.. De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat er tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Grafix zijn vast te stellen.

4.5. Van de zijde van Grafix is daartegen aangevoerd dat voor zover sprake is van tekortkomingen, die tekortkomingen haar niet kunnen worden tegengeworpen, omdat sprake is van schuldeisersverzuim zoals ter zitting nader toegelicht. Grafix wijst op het in de LOI opgenomen IE-stappenplan, waarin is bepaald welke stappen partijen moeten doorlopen wanneer volgens een van hen een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt geconstateerd. Grafix heeft gesteld dat RMS c.s. de stappen niet (juist) heeft doorlopen. Vastgesteld wordt dat op 11 januari 2022 een sommatie is verzonden door RMS c.s., waarna partijen in overleg zijn geweest. Dat het feit dat dit overleg onvoldoende constructief of inhoudelijk is geweest, zoals door Grafix aangevoerd, of dat niet van iedere nu gestelde inbreuk kan worden volgehouden dat daarvoor drie maanden de tijd is genomen voor minnelijk overleg, reden is om een tekortkoming in de verplichtingen van RMS c.s. in VSO II aan te nemen is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden nu onvoldoende is toegelicht dat de bepalingen art. 2.4. en 7.2. uit de VSO II, zijn terug te leiden tot het IE-stappenplan dat is overeengekomen in de LOI. Wat daarvan overigens zij, voorshands moet worden aangenomen dat van schuldeisersverzuim geen sprake is, nu het Grafix is die in ieder geval is tekortgeschoten door het plegen van verschillende inbreuken jegens RMS c.s. Zonder concrete onderbouwing daarbij, die door Grafix niet is gegeven, valt niet in te zien hoe deugdelijke nakoming door Grafix uitsluitend is verhinderd door het gesteld tekortschieten van RMS c.s. in het niet volgen van het IE-stappenplan, zodat dit kan leiden tot schuldeisersverzuim conform artikel 6:58 ev. BW.

4.6. Dan rest de vraag of de bij vonnis van 7 februari 2023 door deze voorzieningenrechter vastgestelde inbreuken, zijn aan te merken als tekortkomingen die de beëindiging van de overeenkomst(en) door RMS c.s. rechtvaardigen. In het kader van dit kort geding is dat bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing onvoldoende vast te stellen, RMS c.s. hebben dit argument naar voren gebracht maar daartoe onvoldoende aangevoerd. Uit niets blijkt immers dat partijen met de 'toerekenbare tekortkomingen' zoals vermeld in art. 7.2. van de VSO II bedoeld hebben dat het om zeer omvangrijke inbreuken of op meerdere gronden tekortschieten moest gaan. Om met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen dat partijen een bedoeling hebben gehad die niet expliciet is opgenomen in de overeenkomst, is nader feitenonderzoek nodig, waarvoor onderhavig kort geding zich niet leent.

4.7. Tot slot heeft Grafix nog aangevoerd, dat zelfs al zouden RMS c.s. een recht tot beëindiging hebben, volgens Grafix de huidige omstandigheden de beëindiging door RMS c.s. niet rechtvaardigen. Grafix heeft er op gewezen dat de gevolgen voor haar enorm

schadelijk zijn en dat zonder de benodigde registraties in China het risico bestaat dat de Chinese douane haar – van het merk GRAFIX voorziene – producten tegenhoudt, zodat haar continuïteit op het spel staat. Dat er zich thans een nijpend probleem voordoet, hebben RMS c.s. ten stelligste bestreden. Zij hebben aangevoerd dat de afspraken op zichzelf helder zijn en zelfs wanneer de Chinese douane of fabrieken zonder registratie niet meewerken, Grafix geen registratie nodig zou hebben in China wanneer zij zich onthoudt van het gebruik van het merk GRAFIX op haar producten. RMS c.s. hebben aangevoerd dat dit ook praktisch uitvoerbaar is, nu Grafix uitgebreid heeft aangevoerd dat zij ontwerpen regelmatig aanpast en bovendien omstickeren tot snelle resultaten kan leiden om toch de gebruikelijke producten te kunnen produceren en verkopen. Dat leidt er volgens RMS c.s. toe dat ook een belangenafweging niet in het voordeel van Grafix uitvalt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat een belangenafweging niet kan afdoen aan hetgeen hiervoor is overwogen, zodat niet voorshands kan worden aangenomen dat VSO II door RMS c.s. ten onrechte is opgezegd.

4.8. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van Grafix wordt afgewezen.

4.9. Aan het verzoek van RMS c.s. om de proceskosten bij afwijzing van de vordering vast te stellen op grond van art. 1019h Rv gaat de voorzieningenrechter voorbij nu een voorlopige voorziening wordt gevraagd in het kader van tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomsten. Grafix zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van RMS c.s. worden begroot op:

- griffierecht	€	676,00
- overige kosten		0,00
- salaris advocaat		<u>1.079,00</u>
Totaal	€	1.755,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Grafix in de proceskosten, aan de zijde van RMS c.s. tot op heden begroot op € 1.755,00,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. E.M.C. Mommers en in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2023.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor afschrift

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.

