

# vonnis

## RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 219249 / HA ZA 11-1195

**„In naam der Koningin!“**

**Vonnis van 4 juli 2012**

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HORECA GROOTHANDEL EBO VAN DEN BOR NIJKERK B.V.**,  
gevestigd te Nijkerkerveen,  
eiseres,

× advocaat mr. H.A.J.M. van Kaam te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HORECAGROOTHANDEL ASIATICO B.V.**,  
gevestigd te Nijkerkerveen,  
gedaagde,  
advocaat mr. J.S. Wurfbain te Ede.

Partijen zullen hierna Ebo van den Bor B.V. en Asiatico B.V. genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:  
- het tussenvonnis van 2 november 2011  
- het proces-verbaal van comparitie van 13 maart 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Evert van den Bor (hierna ook te noemen Evert van den Bor sr.) is voor de tweede wereldoorlog een eenmanszaak begonnen onder de handelsnaam Van den Bor. In 1969 heeft Evert van den Bor sr. het bedrijf overgedaan aan zijn drie zonen, Maas, Cor en Evert van den Bor (de laatste hierna ook te noemen Evert van den Bor jr.).

2.2. Ebo van den Bor B.V. is blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgericht op 10 december 1974. Zij gebruikt haar statutaire naam ook als handelsnaam. In het verleden heeft zij ook andere namen gehad. Op 10 december 1974 is namelijk eerst opgericht Importagent Kuyvenhoven B.V. In deze vennootschap hebben de zonen van Evert van den Bor sr. 100% van de geplaatste aandelen verkregen, althans zij voerden de directie daarvan. Bij notariële akte van 8 maart 1989 is besloten tot wijziging van de statuten van Importagent Kuyvenhoven B.V., waaronder een

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

naamswijziging. De statutaire naam is in 1989 gewijzigd in Horecagroothandel E. van den Bor en Zonen B.V. Tot 1999 maakte Ebo van den Bor B.V. blijkens de handelsregisterhistorie ook gebruik van de handelsnaam en voorheen statutaire naam Horecagroothandel E. van den Bor en Zonen B.V.

2.3. Ebo van den Bor B.V. drijft volgens dat uittreksel een groothandel in horecaproducten en levensmiddelen. Haar statutaire zetel is gevestigd in Nijkerkerveen, gemeente Nijkerk. De onderneming is feitelijk gevestigd te Nijkerk.

2.4. Vanaf het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw zijn aandelen in Ebo van den Bor B.V. overgedragen door de toenmalige aandeelhouders, de zonen van Evert van den Bor sr., aan de Nationale Investeringsbank. De kleinzonen van Evert van den Bor sr. bleven wel voor Ebo van den Bor B.V. werken. De heer F. Aaldering, de huidige directeur van Ebo van den Bor B.V., heeft de aandelen in Ebo van den Bor B.V. gekocht van de Nationale Investeringsbank en hij heeft de resterende aandelen gekocht van de zonen van Evert van den Bor sr.

2.5. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst c.q. non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen van Evert van den Bor sr. (te weten Cor en Karel, Tino en Eddy van den Bor) en Ebo van den Bor B.V. Tino is de roepnaam van Teunis van den Bor. Dit non-concurrentiebeding is gevoegd als bijlage bij een brief van 28 juni 2007. Het non-concurrentiebeding luidt, voor zover van belang, als volgt:

#### NON-CONCURRENTIE BEDING

De bedrijfsactiviteit van Ebo van den Bor zijn onder andere het drijven van een (groot)handelsbedrijf in levensmiddelen, zulks in de breedste zin, o.a. op het gebied van oriëntaalse en mediterrane levensmiddelen, kruiden, specerijen etc.

Gedurende een periode van drie jaar zullen ondergetekenden de naam Ebo van den Bor, of delen daarvan, niet gebruiken in verband met handels- of groothandelsactiviteiten in relatie tot de Oriëntaalse en/of Italiaanse sector. (...)

Ondergetekenden,

C. van den Bor (Cor)  
C. van den Bor (Karel)  
T. van den Bor (Tino)  
E. van den Bor (Eddy)

2.6. Sinds 1 juli 2010 is Ebo van den Bor B.V. houder van onder meer de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor voor waren en diensten in onder meer klasse 35 (waartoe behoren groothandel en inkoop/verkoop van food en non-foodproducten). De woordmerken zijn ingeschreven in het Benelux merkenregister onder de nummers 0884336 en 0884338.

2.7. Asiatico B.V. is statutair en feitelijk gevestigd te Nijkerkerveen. Zij is opgericht op 25 mei 2010 en per 1 juni 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Per datum oprichting heeft zij de activiteiten overgenomen van een

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

eenmanszaak genaamd Asiatico. De eenmanszaak Asiatco werd gedreven door Teunis (Tino) van den Bor.

2.8. Asiatico B.V. houdt zich bezig met groothandel in horecaproducten. Haar statutaire naam luidde tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V. (hierna verder aan te duiden als Van den Bor B.V.) Zij gebruikte blijkens een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 16 december 2010 als handelsnaam Horecagroothandel Van den Bor B.V. Asiatico. Bestuurder van deze vennootschap is Tino van den Bor Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Tino van den Bor Holding B.V. is Teunis (Tino) van den Bor.

2.9. In 2010 hebben de kleinzonen Karel en Eddy van den Bor zich bij Teunis (Tino) van den Bor gevoegd. Zij werken nu voor Asiatico B.V.

2.10. Op 1 januari 2011 heeft Van den Bor B.V., thans Asiatico B.V., algemene voorwaarden, genaamd 'ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN' van de besloten vennootschap Horecagroothandel van den Bor B.V., handelend onder de naam Asiatico, gevestigd en kantoorhoudend te Nijkerkerveen', gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.

2.11. Ebo van den Bor B.V. heeft Van den Bor B.V., thans Asiatico B.V., bij brieven van 8 juli en 9 november 2010 gesommeerd het gebruik van de handels- en merknaam Horecagroothandel Van den Bor (B.V.) te staken en gestaakt te houden en daartoe onder meer een statutenwijziging door te voeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.12. Omdat Van den Bor B.V., thans Asiatico B.V., geen gehoor heeft gegeven aan de sommatie van Ebo van den Bor B.V., heeft Ebo van den Bor B.V. Van den Bor B.V., thans Asiatico B.V., in kort geding betrokken. Bij vonnis in kort geding van 28 januari 2011 zijn de vorderingen van Ebo van den Bor B.V. vrijwel geheel toegewezen. In het vonnis is onder meer het volgende opgenomen:

## 2. De feiten

(...)

2.6. Ebo van den Bor BV heeft jarenlang gebruik gemaakt van het volgende logo (hierna: het Ebo-logo):



219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

---

(...)

2.10. Ebo van den Bor BV heeft een visitekaartje, een productlijst en een uitdraai van de website van Van den Bor BV overgelegd. Op die stukken van Van den Bor BV is de handelsnaam Van den Bor en het volgende logo afgebeeld (hierna: het Van den Bor-logo):



2.11. Bij brieven van 8 juli 2010 en 9 november 2010 is Van den Bor BV namens Ebo van den Bor BV gesommeerd om - kort gezegd - het gebruik van de handelsnaam en het merk Van den Bor alsook het gebruik van het Van den Bor-logo te staken en gestaakt te houden, en voorts om haar statutaire naam te wijzigen en de domeinnaam registratie [www.vandenbor.eu](http://www.vandenbor.eu) ongedaan te maken.

2.12. Van den Bor BV heeft tot op heden niet aan voornoemde sommatie voldaan.

2.13. (...) Blijkens een uittreksel uit het handelsregister stond Asiatico ingeschreven als handelsnaam van de eenmanszaak aan de Amerfoortseweg 120a te Nijkerkerveen, gedreven voor rekening van Teunis van den Bor en met als bedrijfsomschrijving "groothandel in Aziatische producten".

(...)

### 3. Het geschil

3.1. Ebo van den Bor BV vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Van den Bor BV te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de (handels)naam Van den Bor te staken en gestaakt te houden, alsmede om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis het Handelsregister van de Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken de (handels)naam Van den Bor zodanig te wijzigen dat niet langer sprake is van een inbreuk op de rechten van Ebo van den Bor BV en de advocaat van Ebo van den Bor BV daarop binnen twee dagen in het bezit te stellen van een afschrift van de daartoe strekkende correspondentie met het Handelsregister, alsook de advocaat binnen twee dagen na de ontvangst daarvan in het bezit te stellen van een afschrift van de notariële akte van statutenwijziging en een uittreksel van de gewijzigde inschrijving in het Handelsregister;
- II. Van den Bor BV te gebieden met onmiddellijke ingang de openbaarmaking en/of veeleenvoudiging van het logo van Ebo van den Bor BV zoals omschreven in de dagvaarding, alsmede iedere ongeoorloofde bewerking hiervan, te staken en gestaakt te houden;

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

- 
- III. Van den Bor BV te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken Van den Bor of van soortgelijke tekens die inbreuk maken op de merkrechten van Ebo van den Bor BV te staken en gestaakt te houden;
- IV. Van den Bor BV te gebieden met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam [www.vandenbor.eu](http://www.vandenbor.eu) te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam registratie op te heffen en de advocaat van Ebo van den Bor BV binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in het bezit te stellen van een afschrift van de daartoe strekkende correspondentie met de door Van den Bor BV ingeschakelde domeinnaam administrateur;
- V. Van den Bor BV te bevelen aan Ebo van den Bor BV een dwangsom te betalen van € 10.000,00 per overtreding van de hiervoor genoemde geboden, dan wel voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met een of meer bepalingen van de hiervoor genoemde geboden;
- VI. Van den Bor BV te veroordelen in de proceskosten, daaronder begrepen de volledige door Ebo van den Bor BV gemaakte kosten van rechtsbijstand conform de overgelegde specificaties;
- VII. de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden te bepalen.

(...)

#### 4. De beoordeling

(...)

4.48. Resumerend handelt Van den Bor BV in strijd met artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Op die gronden zal Van den Bor BV worden verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor-logo en het Asiatico-logo. Tot slot dient Van den Bor BV het gebruik van het teken Van den Bor, al dan niet in combinatie met Horecagroothandel en/of Nijkerkerveen, in haar handelsnamen en op visitekaartjes, productlijsten en de website [www.vandenbor.eu](http://www.vandenbor.eu) te staken. De vorderingen zullen dan ook nagenoeg geheel worden toegewezen, op hierna te melden wijzen.

4.49. Nu de vorderingen van Ebo van den Bor BV op grond van de intellectuele eigendomsrechtgrondslagen voor toewijzing in aanmerking komen, kan het beroep van Ebo van den Bor BV op de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW onbesproken blijven.

(...)

#### 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Van den Bor BV met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de handelsnaam Van den Bor te staken en gestaakt te houden, alsmede om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis het Handelsregister van de Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken de handelsnaam Van den Bor zodanig te wijzigen dat niet langer sprake is van een inbreuk op de rechten van Ebo van den Bor BV en de advocaat van Ebo van den Bor BV daarop binnen twee dagen in het bezit te stellen van een afschrift van de daartoe strekkende correspondentie met het Handelsregister, alsook de advocaat

binnen twee dagen na de ontvangst daarvan in het bezit te stellen van een afschrift van de notariële akte van statutenwijziging en een uittreksel van de gewijzigde inschrijving in het Handelsregister,

5.2. gebiedt Van den Bor BV met onmiddellijke ingang de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het onder 2.6 opgenomen Ebo-logo van Ebo van den Bor BV te staken en gestaakt te houden, in de zin dat Van den Bor BV wordt verboden gebruik te maken van het onder 2.10 opgenomen Van den Bor-logo en het onder 2.13 opgenomen Asiatico-logo,

5.3. gebiedt Van den Bor BV met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken Van den Bor, al dan niet combinatie met aanduiding Horecagroothandel en/of de plaats van vestiging Nijkerkerveen, te staken en gestaakt te houden,

5.4. gebiedt Van den Bor BV met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam [www.vandenbor.eu](http://www.vandenbor.eu) te staken en gestaakt te houden en de domeinnaamregistratie op te heffen en de advocaat van Ebo van den Bor BV binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in het bezit te stellen van een afschrift van de daartoe strekkende correspondentie met de door Van den Bor BV ingeschakelde domeinnaam administrateur,

5.5. bepaalt dat Van den Bor BV voor iedere keer dat zij in strijd handelt met een of meer bepalingen onder 5.1 tot en met 5.4, en voor iedere dag of gedeelte daarvan dat dit handelen voortduurt, aan Ebo van den Bor BV een dwangsom verbeurt van € 10.000,00, tot een maximum van € 1.000.000,00,

5.6. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis, (...)

2.13. Naar aanleiding van het kort gedingvonnis van 28 januari 2011 heeft Van den Bor B.V. haar statutaire naam gewijzigd in Horecagroothandel Asiatico B.V.

2.14. Asiatico B.V. heeft hoger beroep aangezegd tegen het kort gedingvonnis van 28 januari 2011, tegen een niet bestaande rolzittingsdag, te weten zaterdag 18 februari 2012.

2.15. Zowel Ebo van den Bor B.V. als Asiatico B.V. hebben inmiddels hun logo veranderd. Het nieuwe logo van Ebo van den Bor B.V. bestaat uit een vierkantje in zwart/wit. Het nieuwe logo van Asiatico B.V. heeft de kleuren rood/wit.

### 3. Het geschil

- 3.1. Ebo van den Bor B.V. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
- I. voor recht te verklaren dat Asiatico B.V. met het gebruik van de (handels)naam en/of het teken 'Van den Bor' zoals omschreven in de dagvaarding, onrechtmatig handelt jegens Ebo van den Bor B.V. nu zij daarmee inbreuk maakt op de handelsnaamrechten en/of de merken van Ebo van den Bor B.V., althans dat anderszins sprake is van onrechtmatig handelen;
  - II. voor recht te verklaren dat Asiatico B.V. met het gebruik van het oude Ebo-logo van Ebo van den Bor B.V. zoals omschreven in de dagvaarding onrechtmatig handelt jegens Ebo van den Bor B.V. nu zij daarmee inbreuk maakt op de

- auteursrechten van Ebo van den Bor B.V., althans dat anderszins sprake is van onrechtmatig handelen;
- III. Asiatico B.V. te gebieden met onmiddellijk ingang ieder gebruik van de (handels)naam Van den Bor te staken en gestaakt te houden;
  - IV. Asiatico B.V. te gebieden met onmiddellijke ingang de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het oude Ebo-logo van Ebo van den Bor B.V. zoals omschreven in de dagvaarding, alsmede iedere ongeoorloofde bewerking hiervan, te staken en gestaakt te houden;
  - V. Asiatico B.V. te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken Van den Bor of van soortgelijke tekens die inbreuk maken op de merkrechten van Ebo van den Bor B.V. te staken en gestaakt te houden;
  - VI. Asiatico B.V. te gebieden met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam www.vandenbor.eu te staken en gestaakt te houden;
  - VII. voor recht te verklaren dat Asiatico B.V. aansprakelijk is voor de als gevolg van de hiervoor onder I. en II. omschreven onrechtmatige handelwijze door eiseres geleden en nog te lijden schade;
  - VIII. Asiatico B.V. te veroordelen tot vergoeding van deze schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der verschuldigdheid tot aan de dag der gehele voldoening;
  - IX. Asiatico B.V. te bevelen aan Ebo van den Bor B.V. ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,00 per overtreding dat één van de hiervoor onder III. tot en met VII. genoemde geboden, dan wel, naar keuze van Ebo van den Bor B.V., voor iedere dag of dagdeel dat Asiatico B.V. in strijd handelt met enig bovengenoemd gebod, of enig gedeelte daarvan;
  - X. Asiatico B.V. te veroordelen in de volledige proceskosten, waaronder de volledige door Ebo van den Bor B.V. in het kader van het geding gemaakte kosten van rechtsbijstand conform de specificaties die als productie in het geding zijn gebracht, alsook in de nakosten.

3.2. Ebo van den Bor B.V. legt aan haar vorderingen ten grondslag de stelling dat Asiatico B.V. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ebo van den Bor B.V. nu sprake is van inbreuk op de handelsnaam-, merk- en auteursrechten van Ebo van den Bor B.V.

3.3. Asiatico B.V. voert verweer. Volgens haar heeft Ebo van den Bor B.V. geen belang bij haar vorderingen. Overigens zijn de vorderingen ook verjaard, volgens Asiatico B.V. Daarnaast heeft zij betwist dat er sprake is van onrechtmatig handelen en/of dat inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Ebo van den Bor B.V. Volgens Asiatico komen die rechten niet aan Ebo van den Bor B.V. toe.

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

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen van Ebo van den Bor B.V., voor zover die zijn gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE).

---

Voor het overige ontleent de rechtbank (eveneens) bevoegdheid aan de vestigingsplaats van Asiatico B.V.

*Belang*

4.2. Asiatico B.V. heeft primair naar voren gebracht dat Ebo van den Bor B.V. geen rechtens te respecten belang toekomt in haar vorderingen. Asiatico B.V. heeft aan alle veroordelingen in kort geding voldaan en zulks ook tijdig. De gewraakte overtredingen zijn gestaakt en nimmer heeft Asiatico B.V. de intentie gehad om het woord, merk en/of teken anderszins 'Van den Bor' te gebruiken, gelijk hetgeen van toepassing is op de genoemde domeinnaam. Asiatico B.V. stelt dit ook als zodanig kenbaar te hebben gemaakt.

4.3. Reeds bij dagvaarding heeft Ebo van den Bor B.V. echter naar voren gebracht dat Asiatico B.V. niet bereid is definitieve afspraken te maken en weigert inbreuken op de rechten van Ebo van den Bor B.V. te erkennen. Nu deze stellingen verder niet zijn betwist, staat vast dat Ebo van den Bor B.V. wel degelijk een rechtens te respecteren belang heeft bij haar vorderingen.

4.4. Asiatico B.V. heeft, in aanvulling op haar primaire stelling omtrent het gebrek aan belang, ook nog naar voren gebracht dat de vorderingen van Ebo van den Bor B.V. elk rechtens te respecteren belang ontberen omdat elk gepretendeerd recht dat onderwerp is van de vorderingen in deze procedure reeds is uitgecontracteerd. Asiatico B.V. verwijst in dit verband naar de brief van 28 juni 2007 met als bijlage het non-concurrentiebeding. In dit non-concurrentiebeding ligt volgens Asiatico B.V. besloten dat door Ebo van den Bor B.V. elke bescherming is opgegeven inzake het gebruik van de litigieuze handelsnaam of deel van de handelsnaam 'Van den Bor' (en in het verlengde daarvan krachtens ouder recht de merknaam) na ommekomst van een periode van drie jaren. Uit het non-concurrentiebeding blijkt duidelijk, aldus Asiatico B.V., dat de zonen van Cor van den Bor c.q. de voormalige aandeelhouder(s) vrij is/zijn na ommekomst van een periode van drie jaren de handelsnaam 'Van den Bor' te gebruiken. Hiermee heeft Ebo van den Bor B.V. haar eventuele exclusieve recht prijsgegeven.

Het feit dat Asiatico B.V. geen partij was bij die overeenkomst laat onverlet het doel, de aard en de strekking van het beding, aldus Asiatico B.V. Het was de familie Van den Bor toegestaan om na ommekomst van de periode van drie jaren de familienaam als handelsnaam te gebruiken. Dat is ook precies wat er is gebeurd. De aandeelhouders van Asiatico B.V. hebben hun familienaam ingebracht. In mei/juni 2010 zijn twee broers Van den Bor bij Ebo van den Bor B.V. vertrokken en zijn zij samen met Tino van den Bor en een vierde partij voor zichzelf begonnen. Zij waren toen niet meer gehouden aan het non-concurrentiebeding, zo heeft Asiatico B.V. nog ter comparitie aangevuld.

4.5. Ebo van den Bor B.V. heeft bij dagvaarding reeds benadrukt dat het non-concurrentiebeding een afspraak betreft met een aantal natuurlijke personen. Asiatico B.V. staat daar buiten.

Ter comparitie heeft Ebo van den Bor B.V. hier aan toegevoegd dat het non-concurrentiebeding is opgesteld toen één van de oudere heren Van den Bor met de mededeling kwam dat zijn zoons voor zichzelf wilden beginnen. Het beding had betrekking op de zoons in privé. Ebo van den Bor B.V. stelt dat zij er van uit was gegaan dat zij de onderneming met alle daarbij behorende namen had gekocht en dat de zoons daar in elk geval niet meer over konden beschikken. In dat kader was het non-concurrentiebeding dan ook niet nodig. Het beding is volgens haar alleen opgesteld als een algemeen verbod op het



---

gebruik van de naam Van den Bor door de privépersonen. Met het non-concurrentiebeding is uitgesloten dat die heren gedurende een periode van drie jaar voor zichzelf zouden beginnen met het gebruik van hun achternaam. Voorkomen moest worden dat zij in die periode in de business zouden komen, aldus Ebo van den Bor B.V. Daar is ook een fors bedrag voor betaald.

4.6. Bij de beoordeling van dit geschilpunt staat voorop dat het non-concurrentiebeding een afspraak betreft tussen een aantal natuurlijke personen van de familie Van den Bor en Ebo van den Bor B.V. Asiatico B.V. kan daar niet zonder meer rechten aan ontleen.

4.7. Daar komt het volgende bij. Partijen twisten blijkens het voorgaande over de reikwijdte van het non-concurrentiebeding. Meer in het bijzonder verschillen zij van mening over de vraag of het non-concurrentiebeding ook afspraken bevatte over (het opgeven van de) bescherming op grond van intellectuele eigendomsrechten door Ebo van den Bor B.V. met betrekking tot de naam Van den Bor.

4.8. De vraag hoe de verhouding tussen partijen in non-concurrentiebeding is geregeld en of er een leemte is gelaten die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat beding. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.9. In het onderhavige geval is allereerst van belang dat in de tekst zelf niet met zoveel woorden is opgenomen dat het beding ook betrekking heeft op (een beperking in tijd van) bescherming van intellectuele eigendomsrechten. In de rest van de tekst zijn daar ook geen aanwijzingen voor te vinden. Dat had wel voor de hand gelegen indien Ebo van den Bor B.V. intellectuele eigendomsrechten zou hebben prijsgegeven. De belangen daarbij zijn immers groot.

De kop van het beding alsmede de uitdrukkelijke verwijzing naar de bedrijfsactiviteit van Ebo van den Bor B.V. zien enkel en alleen op een afspraak over het (niet) verrichten van bepaalde activiteiten gedurende een beperkte periode met gebruikmaking van een bepaalde naam. De naam Ebo van den Bor, althans een deel daarvan, zal niet worden gebruikt door de ondertekenaars in verband met die activiteiten. Met geen woord wordt gerept over het vervallen zijn van intellectuele eigendomsrechten na ommekomst van de genoemde termijn. Ebo van den Bor B.V. heeft deze tekst dan ook redelijkerwijs zo kunnen begrijpen dat het de ondertekenaars werd verboden om gedurende drie jaren onder hun familienaam voor zichzelf te beginnen. Aldus werd elk gebruik van de naam door de desbetreffende familieleden uitgesloten. In die zin vormde deze bepaling een verdergaande bescherming dan alleen de bescherming op grond van de intellectuele eigendomsrechten. Zij heeft er niet vanuit behoeven te gaan dat zij aldus ook haar intellectuele eigendomsrechten prijs zou geven na ommekomst van de genoemde periode.

4.10. Voor afwijking van de (aldus uitgelegde) betekenis van de bewoordingen van het non-concurrentiebeding zou aanleiding zijn, indien een partij gemotiveerd stelt en zo nodig bewijst dat aan de bewoordingen een andere betekenis toekomt. Voor zover Asiatico B.V.

---

dat al zou hebben gesteld, heeft zij die stelling niet voldoende concreet onderbouwd zodat daaraan voorbij kan worden gegaan.

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat Ebo van den Bor B.V. door het non-concurrentiebeding overeen te komen afstand heeft gedaan van haar bescherming op grond van intellectuele eigendomsrechten. Zij kan dan ook in haar vorderingen worden ontvangen.

#### *Verjaring*

4.12. Asiatico B.V. heeft vervolgens naar voren gebracht dat de vorderingen van Ebo van den Bor B.V. zijn verjaard. Volgens Asiatico B.V. is er een eenmanszaak Van den Bor op haar huidige adres ingeschreven geweest per 15 mei 2001, welke ook handel ten behoeve van Chinese restaurants betreft. Daartegen is nooit geageerd, zodat elke vordering van Ebo van den Bor B.V. verjaard is. Er zijn namelijk reeds vijf jaren verstreken en/of er is sprake van rechtsverwerking, omdat het gebruik van de handelsnaam 'Van den Bor' voor de facto dezelfde of vergelijkbare handel is gedoogd.

4.13. Ter comparitie heeft Ebo van den Bor B.V. evenwel gemotiveerd gesteld, hetgeen vervolgens door Asiatico B.V. als juist is erkend, dat de desbetreffende eenmanszaak zich wel degelijk bezig hield met iets anders dan groothandel in Aziatische producten. Van een gebruik van de handelsnaam 'Van den Bor' voor de facto dezelfde of vergelijkbare handel is dan ook geen sprake geweest. Dat betekent dat een grond voor het beroep op verjaring van de vorderingen ontbreekt.

#### *Handelsnaam*

4.14. Ebo van den Bor B.V. heeft haar stelling dat Asiatico B.V. inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht als volgt toegelicht. Volgens Ebo van den Bor B.V. voert zij vele decennia de handelsnaam Van den Bor en sinds 1999 eveneens de handelsnaam Ebo van den Bor, al dan niet met toevoeging van de plaats van vestiging en de aanduiding Horeca Groothandel. Zij heeft in dit verband verwezen naar een door haar overgelegd uittreksel van de Kamer van Koophandel. De handelsnamen werden door haar en haar rechtsvoorgangster gevoerd en stonden verder vermeld op vrachtwagens, de website, catalogi, producten en advertenties. Asiatico B.V. voert volgens Ebo van den Bor B.V. sedert eind mei 2010 de handelsnaam Van den Bor al dan niet met de toevoeging van de plaats van vestiging en de aanduiding Horecagroothandel. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Ebo van den Bor B.V. verwezen naar producties die ook zijn overgelegd in de kort geding-procedure. Met betrekking tot het verwarringsgevaar dat is ontstaan, heeft Ebo van den Bor B.V. vervolgens nog het volgende naar voren gebracht. De handelsnamen 'Van den Bor/Ebo van den Bor' zijn identiek, althans wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Het publiek bestaat in dit geval uit de klanten van Ebo van den Bor B.V., de horecaondernemers en leveranciers. Zij worden in verwarring gebracht door plotseling een tweede 'Van den Bor'. Beide ondernemingen richten zich op dezelfde tak van handel. Ook de plaats van vestiging speelt een rol. De kantoren van partijen liggen dicht bij elkaar. Nijkerkerveen ligt in de gemeente Nijkerk. De statutaire vestigingsplaats van partijen is identiek. Beide partijen richten zich op dezelfde horecaondernemingen in Nederland en België. Volgens Ebo van den Bor B.V. volgt uit het voorgaande dat Asiatico B.V. met het voeren van de jongere handelsnaam Horecagroothandel Van den Bor in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) nu daarmee gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te

duchten is. Daar komt bij dat concrete verwarring zich heeft voorgedaan en door Asiatico B.V. ook bewust in de hand is gewerkt.

4.15. Asiatico B.V. heeft de stellingen van Ebo van den Bor B.V. betwist. Volgens Asiatico B.V. is de voormalige eenmanszaak van Evert van den Bor sr. niet ingebracht in de vennootschap die in 1974 is opgericht. Volgens haar betekent dit dat de handelsnaam Van den Bor aan de familie Van den Bor (de facto de huidige aandeelhouders van Asiatico B.V. tezamen met een vierde aandeelhouder) is verbleven. Uit de handelsregisterhistorie van Ebo van den Bor B.V. blijkt dat tot 1999 gebruik is gemaakt van de handelsnaam en voorheen statutaire naam 'Horeca Groothandel E. van den Bor en Zonen B.V.' Dit is volgens Asiatico B.V. weliswaar een hommage aan de 'oude' onderneming van Evert van den Bor sr. maar het betreft een volledig andere vennootschap. Aan Ebo van den Bor B.V. komt daarom niet het oudste recht toe op de handelsnaam 'Van den Bor'. Dat recht komt toe aan (de nazaten van) Evert van den Bor sr. Die nazaten hebben hun familienaam ten behoeve van Asiatico B.V. gebruikt.

Asiatico B.V. stelt verder dat Ebo van den Bor B.V. zelf verwarringsgevaar heeft gecreëerd doordat zij het deel van de handelsnaam 'Van den Bor' zonder oudste recht of titel blijft prolongeren in haar handelsnaam en statutaire naam. Zij betwist voorts dat zij zelf door klanten van Ebo van den Bor B.V. is benaderd. Asiatico B.V. handelt en handelde ook niet onder de familienaam Van den Bor.

Het is volgens Asiatico B.V. evident dat het haar directie (en derhalve haarzelf) niet kan worden verboden om gebruik te maken van haar eigen familienaam als handelsnaam, en al helemaal niet gelet op het non-concurrentiebeding en de historie. Aan de familie Van den Bor is de handelsnaam ingevolge artikel 2 Hnw bij erfopvolging overgegaan.

4.16. Hieromtrent geldt het volgende. Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.

4.17. Volgens artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide onderneming en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.18. Voorop staat dat het hoofdbestanddeel van de door partijen gebruikte handelsnamen hetzelfde is, te weten Van den Bor. De vraag die dan rijst is of Asiatico B.V. de handelsnaam Van den Bor heeft gevoerd voordat Ebo van den Bor B.V. die handelsnaam althans een handelsnaam met als hoofdbestanddeel Van den Bor ging voeren. Volgens Asiatico B.V. is de handelsnaam die al door Evert van den Bor sr. werd gebruikt, door erfopvolging overgegaan en dreef de familie Van den Bor reeds eerder een onderneming onder de handelsnaam Van den Bor dan Ebo van den Bor B.V. Het enkele gegeven evenwel dat de familie Van den Bor reeds eerder de handelsnaam Van den Bor gebruikte dan Ebo van den Bor B.V. betekent nog niet dat Asiatico B.V. ook eerder de handelsnaam Van den Bor voerde dan Ebo van den Bor B.V. Ingevolge het bepaalde in artikel 2 Hnw, waar Asiatico B.V. naar verwijst, gaat een handelsnaam weliswaar over bij erfopvolging maar alleen in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Evert van den Bor sr. dreef weliswaar een onderneming met de eerder genoemde handelsnaam maar niet is

---

gesteld en niet is gebleken dat die onderneming bij erfopvolging is overgegaan of is overgedragen op/aan Asiatico B.V. Dat brengt mee dat er vanuit moet worden gegaan dat de handelsnaam zoals die door Evert van den Bor sr. voor zijn onderneming werd gevoerd niet op Asiatico B.V. is overgegaan.

4.19. Asiatico B.V. heeft, zoals zij ook ter comparitie heeft erkend, de naam Van den Bor (pas) gebruikt in de tweede helft van 2010 en zij heeft aldus die naam gebruikt nadat de handelsnaam Ebo van den Bor al door Ebo van den Bor B.V. was gebruikt. Als niet betwist staat immers vast dat de handelsnaam Ebo van den Bor, al dan niet met verschillende toevoegingen als Horecagroothandel en/of Nijkerk, door Ebo van den Bor B.V. is gebruikt sinds eind jaren '90.

4.20. Vervolgens is de vraag of, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Zoals hiervoor reeds is geconstateerd voeren partijen dezelfde handelsnaam dan wel voeren zij handelsnamen waarvan het hoofdbestanddeel hetzelfde is. Wat betreft de plaats van vestiging heeft het volgende te gelden. Volgens Asiatico B.V. is er een evident verschil tussen beide onderneming op dit punt maar in die stelling kan zij niet worden gevolgd nu beide ondernemingen dicht bij elkaar kantoor houden en in elk geval zijn gevestigd in dezelfde gemeente, Nijkerk. Beide ondernemingen hebben bovendien dezelfde statutaire zetel.

Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar is verder van belang dat als niet betwist vaststaat dat beide ondernemingen zich richten op de groothandel in levensmiddelen aan horecaondernemers in Nederland en België en dan met name oriëntaalse horecaondernemers. Ze zijn dus actief op dezelfde markt en handelen nagenoeg in dezelfde producten en zijn als zodanig ook directe concurrenten van elkaar.

4.21. Het gaat er vervolgens om vast te stellen of het gevaar voor verwarring aanwezig is bij het relevante publiek. Tussen partijen is niet in geschil dat tot het relevante publiek in elk geval behoren de (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers waarmee beide ondernemingen in aanraking (kunnen) komen. Asiatico B.V. heeft in dit verband naar voren gebracht dat deze doelgroep zo specifiek en deskundig is dat elk verwarringsgevaar is uitgesloten. Het gaat om zeer oplettende ondernemers in de oriëntaalse horecabranche die heel specifiek en doelgericht uitzoeken de producten en ingrediënten behorende bij de gehanteerde menukaart en de daarbij behorende leverancier. Ter comparitie heeft Ebo van den Bor B.V. evenwel onbetwist naar voren gebracht dat bij deze afnemers juist het probleem speelt dat het gaat om Chinese restaurants waar slecht Nederlands wordt gesproken. Verder is in dit verband van belang dat inherent is aan de aard van de ondernemingen (horecagroothandels) dat afnemers die goede ervaringen hebben met een in het verleden van Ebo van den Bor B.V. afgenomen specifiek product, een volgende keer weer een bestelling zullen willen doen bij dezelfde leverancier. Indien zij dan echter gaan zoeken op Van den Bor, valt niet uit te sluiten dat zij terecht komen bij Asiatico B.V. en dat zij daarbij in de veronderstelling verkeren dat zij met dezelfde firma te maken hebben. Daarbij speelt ook nog een rol dat het relevante publiek, gelet op de aard van de ondernemingen van partijen (horecagroothandels), niet dagelijks bestellingen zal plaatsen.

4.22. Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op de door Ebo van den Bor B.V. overgelegde verklaringen van haar medewerkers V. Wijnands en C. Lindhout, waarvan de juistheid op zichzelf niet is betwist door Asiatico B.V., dient te worden geconcludeerd dat er

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

---

gevaar voor verwarring bij het relevante publiek bestaat. Voor zover die verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben, en blijkens de overgelegde verklaringen ook daadwerkelijk hebben gehad, dat er sprake is van gelieerde ondernemingen. Het gegeven dat slechts enkele voorbeelden zijn genoemd door Ebo van den Bor B.V. doet daar, anders dan Asiatico B.V. lijkt te veronderstellen, niet aan af. Artikel 5 Hnw vereist niet dat verwarring daadwerkelijk is aangetoond. Beslissend is slechts of er gevaar bestaat dat verwarring zal optreden. Er is onvoldoende (gemotiveerd) gesteld om te kunnen concluderen dat dit slechts het geval zal zijn bij een te verwaarlozen deel van het publiek.

4.23. Dat brengt mee dat Asiatico B.V. met het voeren van de jongere handelsnaam in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Hieraan doet niet af dat zij de familienaam van haar bestuurder en een aantal werknemers gebruikt. Dit vormt geen rechtvaardigingsgrond.

Een rechtvaardigingsgrond kan evenmin worden gevonden in het non-concurrentiebeding. In dat verband wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent hiervoor is overwogen. De vorderingen van Ebo van den Bor B.V. voor zover die betrekking hebben op het handelsnaamrecht liggen dan ook voor toewijzing gereed.

#### *Merkenrecht*

4.24. De vorderingen van Ebo van den Bor B.V. hebben ook betrekking op het merkenrecht. Volgens Ebo van den Bor B.V. heeft Asiatico B.V. ook gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder a, b en d BVIE. Zij kan zich op grond van dit artikel verzetten tegen het gebruik van het teken Van den Bor nu zij houdster is van de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor. Asiatico B.V. heeft dit echter betwist.

4.25. Bij de beoordeling van dit geschilpunt staat voorop dat Ebo van den Bor B.V. blijkens de door haar overgelegde inschrijvingen in het Benelux merkenregister houdster is van de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor. Asiatico B.V. heeft weliswaar naar voren gebracht dat het depot te kwader trouw heeft plaatsgevonden maar zij heeft daar verder geen gevolgen aan verbonden. De nietigheid ervan is niet ingeroepen. Dat betekent dat de stellingen die betrekking hebben op het depot te kwader trouw verder geen bespreking behoeven. In het hiernavolgende zal er daarom van worden uitgegaan dat de woordmerken door Ebo van den Bor B.V. geldig zijn ingeschreven.

4.26. Het uitsluitend recht op de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor geeft Ebo van den Bor B.V. de bevoegdheid het gebruik van een overeenstemmend teken te verbieden indien is voldaan aan de in artikel 2.20 BVIE genoemde omstandigheden.

4.27. Uit de overgelegde stukken en de niet betwiste stellingen van Ebo van den Bor B.V. is gebleken dat Asiatico B.V. gebruik heeft gemaakt van het teken Van den Bor in haar handelsnamen, op de website en op haar productlijsten alsmede in de kop van haar algemene leveringsvoorwaarden en in tekst onderaan elke pagina van diezelfde algemene voorwaarden. Door Asiatico B.V. is niet voldoende (gemotiveerd) weersproken dat zij het teken Van den Bor op deze wijze heeft gebruikt en deels nog steeds gebruikt ter onderscheiding van de door haar verhandelde horecaproducten, als merk derhalve. Asiatico B.V. stelt thans bijvoorbeeld wel dat zij haar algemene leveringsvoorwaarden heeft

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

---

aangepast maar zij heeft nagelaten een exemplaar van die aldus aangepaste voorwaarden over te leggen zodat niet van de juistheid van die stelling kan worden uitgegaan. Aldus kan worden uitgegaan van een zodanig gebruik van het teken Van den Bor door Asiatico B.V. dat er door het publiek een verband werd en wordt gelegd tussen het teken Van den Bor en de levering van waren en diensten op het gebied van groothandel in oriëntaalse horecaproducten.

4.28. Voor zover er al geen sprake is van een aan de woordmerken Van den Bor en Ebo van de Bor identiek teken, dat door Asiatico B.V. in het economisch verkeer werd en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de woordmerken zijn ingeschreven -de groothandel in en de inkoop/verkoop van foodproducten- in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE waardoor afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van de merken van Ebo van den Bor B.V., is er in ieder geval sprake van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de woordmerken, dat in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Een dergelijk gebruik is niet toegestaan indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de merken.

4.29. Er is in het onderhavige geval, gelet op de totaalindruk van de merken van Ebo van den Bor B.V. en het teken Van den Bor zoals dat door Asiatico B.V. is en wordt gebruikt, sprake van een grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen beiden. Het teken Van den Bor is zelfs identiek aan het woordmerk Van den Bor. De waren of diensten waarvoor de woordmerken en het teken worden gebruikt zijn identiek, althans soortgelijk, te weten groothandel in oriëntaalse horecaproducten.

4.30. Voor de beschermingsomvang van de merken is het verder van belang te onderzoeken in hoeverre die merken onderscheidend vermogen hebben. Asiatico B.V. heeft naar voren gebracht dat in elk geval het woordmerk Van den Bor onderscheidend vermogen mist omdat Van den Bor in de regio een veel voorkomende achternaam is. Bij de beoordeling hiervan staat voorop dat ook een geslachtsnaam als merk kan dienen. Ebo van den Bor B.V. heeft verder naar voren gebracht dat zij de naam al jarenlang heeft gebruikt en dat zij bekendheid binnen de branche heeft weten te bereiken. Dit is op zich door Asiatico B.V. niet (gemotiveerd) betwist zodat van de juistheid daarvan kan worden uitgegaan. Ebo van den Bor B.V. heeft verder onbetwist gesteld dat zij binnen de branche bekend staat onder Van den Bor, dat zij producten aanbiedt aan horecaondernemers in Nederland en België, dat het bedrijf een begrip is in de branche en grote bekendheid geniet. Op grond daarvan kan worden aangenomen dat Van den Bor voor de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van oriëntaalse horeca-groothandelproducten als merk kan gelden voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, te weten de groothandel in en de inkoop/verkoop van foodproducten.

4.31. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor enerzijds en het teken Van den Bor anderzijds, het feit dat de aangeboden waren en diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van een voldoende onderscheidingskracht van de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor, kan worden geconcludeerd dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Indien de gemiddelde horecaondernemer of leverancier van oriëntaalse horecaproducten de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor al niet met het teken Van den Bor zal verwarren, wordt in ieder

---

geval de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op de woordmerken en het teken Van den Bor.

4.32. Voor zover Ebo van den Bor B.V., onder verwijzing naar het vonnis in kort geding van 28 januari 2011, tevens heeft beoogd te stellen dat het gebruik van de domeinnaam [www.vandenbor.eu](http://www.vandenbor.eu) door Asiatico B.V. een inbreuk maakt op de woordmerken van Ebo van den Bor B.V. ingevolge het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, wordt overwogen dat Ebo van den Bor B.V. daar niet in kan worden gevolgd. Asiatico B.V. heeft gemotiveerd gesteld, hetgeen door Ebo van den Bor B.V. verder niet meer (gemotiveerd) is betwist, dat de domeinnaam niet op haar naam is geregistreerd en dat zij zich daar ook niet van bedient.

4.33. Dit doet echter verder niet af aan de hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het (overigens) handelen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.34. Asiatico B.V. heeft in dat verband nog wel naar voren gebracht dat de registratie van een merk niet kan treden in het voeren van een geslachtsnaam als handelsnaam. Volgens haar is er daarom voor haar een geldige reden voor het gebruik van het merk of deel van het merk Van den Bor. Asiatico B.V. heeft in dat verband ook gewezen op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 BVIE maar dat helpt haar niet verder. Een merkhouders kan zich namelijk wel degelijk verzetten tegen het gebruik van een familienaam indien deze naam met zijn merk overeenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van zijn waren en diensten. Daarvan is in casu sprake.

4.35. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Ebo van den Bor B.V. wat betreft het merkenrecht ook kunnen worden toegewezen.

#### *Auteursrecht*

4.36. Vervolgens ligt ter beoordeling voor de vraag of er door Asiatico B.V. ook inbreuk is gemaakt op een auteursrecht van Ebo van den Bor B.V.

Ebo van den Bor B.V. stelt dat haar (oude) beeldmerk als afgebeeld onder 2.6 in het vonnis in kort geding van 28 januari 2011 kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet (Aw). Het beeldmerk is het resultaat van creatieve keuzes en het auteursrecht daarop komt op basis van artikel 8 Aw volledig aan haar toe. Die creatieve keuzes bestaan onder meer uit een specifieke gele bol met daarin verwerkt oriëntaalse karakters, een golvende banner met daarop de plaats van vestiging. Al deze auteursrechtelijk beschermde trekken zijn identiek terug te vinden in het (oude) logo van Asiatico B.V. zoals afgebeeld onder 2.10 van het kort geding vonnis van 28 januari 2011. Asiatico B.V. is volgens Ebo van den Bor B.V. niet gerechtigd dit beeldmerk openbaar te maken en te verveelvoudigen zonder haar toestemming. Nu toestemming ontbreekt, maakt Asiatico B.V. volgens Ebo van den Bor B.V. inbreuk op haar auteursrecht.

4.37. Asiatico B.V. heeft evenwel naar voren gebracht dat het beeldmerk waar Ebo van den Bor B.V. zich op beroept geen enkele auteursrechtelijke bescherming biedt aan Ebo van den Bor B.V. omdat zij niet de maker daarvan is. De maker/opdrachtgever is volgens Asiatico B.V. Eddy van den Bor die niet heeft gehandeld voor Ebo van den Bor B.V. ten tijde van het ontwerpen van het logo. Hij heeft namens de familie Van den Bor de opdracht verstrekt aan B. Tomassen Decoratie en Reclame B.V. (hierna te noemen Tomassen Reclame) Ter onderbouwing van deze stelling heeft Asiatico B.V. een emailbericht van Tomassen Reclame overgelegd van 28 september 2011 alsmede algemene

---

leveringsvoorwaarden van Tomassen Reclame. Daaruit volgt volgens Asiatico B.V. dat aan Tomassen Reclame het auteursrecht toekomt.

4.38. Ter comparitie heeft Ebo van den Bor B.V. op dit verweer voor het eerst kunnen reageren. Aldaar heeft zij naar voren gebracht dat Tomassen Reclame het logo voor haar heeft ontworpen. Zij heeft daarvoor betaald. Zij heeft het openbaar gemaakt en moet daarom als rechthebbende worden aangemerkt. Uit de door Asiatico B.V. overgelegde e-mail noch uit de algemene voorwaarden van Tomassen Reclame blijkt dat Tomassen auteursrechthebbende is. Ebo van den Bor B.V. heeft naar voren gebracht dat, nog daargelaten dat niet is gesteld dat die algemene voorwaarden van toepassing zijn geworden, de overgelegde algemene voorwaarden pas zijn geregistreerd in 2001, terwijl het logo daarvoor al werd gebruikt door Ebo van den Bor B.V. Dit blijkt uit de door haar overgelegde productie 21, aldus Ebo van den Bor B.V.

4.39. Asiatico B.V. heeft vervolgens ter comparitie naar voren gebracht dat de algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen zijn gedeponeerd in november 1984. Die algemene voorwaarden hebben betrekking op het auteursrecht op het logo dat nu in geschil is. Uit de overgelegde e-mail blijkt volgens Asiatico B.V. dat die algemene voorwaarden destijds van toepassing zijn verklaard.

4.40. Hieromtrent geldt het volgende. In de e-mail van 28 september 2011 wordt verwezen naar een telefonisch onderhoud op 26 juni 2011. Dat gesprek is als volgt samengevat:

In jullie onderhoud met Bertus Tomassen heeft hij jullie medegedeeld dat het logo toentertijd in opdracht van fa. van den Bor is vervaardigd. Tevens heeft hij tijdens dit onderhoud jullie printen gegeven van het logo alsmede de Algemene Voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat dit logo was vervaardigd.

Volgens Bertus berust het auteursrecht van het gemaakte logo bij Tomassen Decoratie en Reclame b.v. (volgens de toentertijd geldende Algemene Voorwaarden), maar zeker weten doet hij dat niet. Vandaar de aanlevering van de printen + de Algemene Voorwaarden tijdens dit onderhoud, zodat de advocaat kan uitzoeken of dit ook daadwerkelijk het geval is. (...)

4.41. In de overgelegde algemene voorwaarden, onder de aanhef, staat vervolgens:

Gedeponeerd op 8 november 1984 onder no.

Een depotnummer is echter niet ingevuld. Uit het eveneens overgelegde Afschrift Deponeringsgegevens van de Kamer van Koophandel, dat voorafgaat aan de algemene voorwaarden zelf, blijkt dat die algemene voorwaarden zijn geregistreerd op 16 oktober 2001.

Uit de productie 21 van Ebo van den Bor B.V., die is overgelegd voorafgaande aan de comparitie, blijkt dat Ebo van den Bor B.V. het eerder genoemde logo in elk geval al daarvoor heeft gebruikt, te weten in 1998.

4.42. Een en ander, in onderling verband en samenhang bezien, leidt tot de conclusie dat Asiatico B.V. haar betwisting van de stelling van Ebo van den Bor B.V. dat aan haar het auteursrecht toe komt van het bewuste logo, niet voldoende (consequent) heeft onderbouwd.



Uit de e-mail van 28 september 2011 blijkt immers helemaal niet dat Tomassen Reclame auteursrechthebbende is. Dat moet nog worden uitgezocht. Het had op de weg van Asiatico B.V. gelegen om dat te doen. Daarvoor was te meer reden nu Ebo van den Bor B.V. voor de comparitie al een bewijs van het gebruik van het logo in 1998 heeft overgelegd terwijl het Afschrift Deponeringsgegevens met betrekking tot de bewuste algemene voorwaarden als registratiedatum een latere datum, 16 oktober 2001, vermeldt. Daar komt bovendien nog bij dat niet is betwist dat Ebo van den Bor B.V. het logo openbaar heeft gemaakt. Niet is gesteld of gebleken dat Tomassen Reclame daar ooit tegen is opgetreden. Dat had wel voor de hand gelegen als zij auteursrechthebbende was geweest. Een nadere verklaring ook op dit punt was nodig geweest.

Nu die nadere onderbouwing ontbreekt zal worden uitgegaan van de juistheid van de stelling van Ebo van den Bor B.V. inhoudende dat haar het auteursrecht toekomt op het bewuste logo.

4.43. Asiatico B.V. heeft verder nog naar voren gebracht dat er geen auteursrechtelijke bescherming aan Ebo van den Bor B.V. toekomt omdat de logo's te veel afwijken. Het afwijkende logo vermeld Nijkerkerveen in plaats van Nijkerk Holland, er worden Chinese tekens gebruikt in plaats van Nederlandse letters, de term Horecagroothandel is toegevoegd en het banner is anders alsmede de kleurstelling. De verschillen zijn dermate groot dat evident is dat verwarring bij de doelgroep is uitgesloten.

4.44. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen is vereist dat het auteursrechtelijk beschermde werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk dient het resultaat te zijn van creatieve keuzes van de maker.

4.45. Tussen partijen is niet in geschil dat het in geding zijnde logo van Ebo van den Bor B.V. een auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Aw. Zoals uit het voorgaande blijkt gaan zij daar allebei vanuit. Zij verschillen alleen van mening over de vraag aan wie het auteursrecht toekomt. Er dient thans vanuit te worden gegaan dat dit auteursrecht toekomt aan Ebo van den Bor B.V. Zij heeft dan het uitsluitend recht om het bewuste logo openbaar te maken en te verveelvoudigen.

4.46. Nu partijen verder niet van mening verschillen over het gebruik in het economisch verkeer door Ebo van den Bor B.V. van het bewuste logo (hierna te noemen het Van den Bor-logo) en over het gebruik door Asiatico B.V. van het logo dat de naam Van den Bor vermeldt (en dat hierna zal worden aangeduid als het Asiatico-logo), dient nog wel de vraag te worden beantwoord of Asiatico B.V. door het gebruik van het Asiatico-logo inbreuk maakt op het auteursrecht van Ebo van den Bor B.V. op het Van den Bor-logo.

4.47. Voor het antwoord op de vraag of dat het geval is, moet worden beoordeeld of het Asiatico-logo is te beschouwen als een verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw van het Van den Bor-logo. Daarvan is slechts sprake indien in het Asiatico-logo auteursrechtelijk beschermde elementen aan het Van den Bor-logo zijn ontleend.

4.48. Bij de vaststelling of er sprake is van overname van auteursrechtelijk beschermde elementen moet worden gelet op de totaalindruk van het beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende product, voor zover die gelijkenis in totaalindrucken wordt veroorzaakt door overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde trekken.

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

4.49. In het onderhavige hebben als creatieve keuzes en dus als auteursrechtelijk beschermde elementen te gelden de geel-groene kleurstelling van het logo, bestaande uit een bol met witte uitsparingen van plantenmotieven met daar doorheen in grote groene letters de ondernemingsnaam, en daaronder een golvende groene banner met daarop in het wit de plaats van vestiging. Deze auteursrechtelijk beschermde elementen zijn terug te vinden in het Asiatico-logo, waardoor de totaalindruk van dat logo sterk overeenstemt met die van het Van den Bor-logo.

4.50. Meer in het bijzonder kan in dit verband worden overwogen dat beide logo's een geel-groene kleurstelling hebben. De hoofdbestanddelen van beide logo's zijn de naam Van den Bor in de kleur groen tegen een achtergrond die bestaat uit een gele bol met witte uitsparingen van plantenmotieven. Beide logo's hebben een golvende groene banner met daarop de plaats van vestiging in een witte kleur. Op het Van den Bor-logo staat boven de bol 'horeca groothandel' geschreven en op het Asiatico-logo staan Aziatische tekens die qua grootte vrijwel gelijk zijn aan die boven de bol van het Van den Bor-logo. Aziatische tekens staan overigens ook vermeld op het Van den Bor-logo, zij het onder de bol. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afmetingen en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrucken van beide logo's.

4.51. Het Asiatico-logo kan aldus worden beschouwd als een nabootsing en dus als een verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw. Asiatico maakt aldus inbreuk op het auteursrecht van Ebo van den Bor B.V. en de vordering die daarop betrekking heeft ligt dan ook voor toewijzing gereed.

4.52. Aan het voorgaande doet niet af de stelling van Asiatico B.V. dat zij thans een ander logo hanteert. Feit is en blijft dat zij het gewraakte logo heeft gebruikt en daarmee inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Ebo van den Bor B.V.

4.53. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ook vorderingen die betrekking hebben op het auteursrecht kunnen worden toegewezen.

#### *Onrechtmatige daad*

4.54. Nu de vorderingen van Ebo van den Bor B.V. op grond van het handelsnaamrecht, het merkenrecht en het auteursrecht voor toewijzing gereed liggen, ligt ook de vordering uit hoofde van onrechtmatige daad voor toewijzing gereed. Asiatico B.V. heeft inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde rechten van Ebo van den Bor B.V. Ebo van den Bor B.V. heeft de mogelijkheid dat zij daardoor schade heeft geleden, onder andere bestaande uit reputatieschade en winstderving doordat bestellingen niet bij haar maar bij Asiatico B.V. zijn geplaatst, aannemelijk gemaakt zodat ook de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure kan worden toegewezen.

#### *Dwangsom*

4.55. Ebo van den Bor B.V. heeft verder nog gevorderd om dwangsommen te verbinden aan de verschillende veroordelingen. Dwangsommen zullen worden toegewezen op de in het dictum vermelde wijze.

#### *Proceskosten*

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

4.56. Asiatico B.V. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Aangezien het geschil ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom, kan de vordering tot volledige vergoeding van de door Ebo van den Bor B.V. gemaakte proceskosten, op grond van het bepaalde in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, eveneens worden toegewezen. Weliswaar is er ook een vordering uit onrechtmatige daad ingesteld maar in dat verband is grotendeels verwezen naar hetgeen is gesteld ten aanzien van de schending van de intellectuele eigendomsrechten, zodat er vanuit kan worden gegaan dat de kosten van rechtsbijstand die enkel op de vordering uit onrechtmatige daad betrekking hebben verwaarloosbaar zijn. De totale kosten aan rechtsbijstand bedragen volgens een door Ebo van den Bor B.V. overgelegde specificatie ~~€ 5.389,25~~ exclusief btw. De juistheid daarvan is door Asiatico B.V. niet betwist. Dit deel van de vordering zal dan ook worden toegewezen.

€ 13.495,75

R

4.57. De kosten aan de zijde van Ebo van den Bor B.V. worden begroot op:

- dagvaarding	€	76,31	
- griffierecht		560,00	
- salaris advocaat		<u>5.389,25</u>	13.495,75
Totaal	€	<u>16.025,56</u>	14.132,06

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

## 5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat Asiatico B.V. met het gebruik van de (handels)naam en/of het teken 'Van den Bor' zoals omschreven in de dagvaarding, onrechtmatig handelt jegens Ebo van den Bor B.V. nu zij daarmee inbreuk maakt op de handelsnaamrechten en/of de merken van Ebo van den Bor B.V., althans anderszins sprake is van onrechtmatig handelen;


5.2. verklaart voor recht dat Asiatico B.V. met het gebruik van het Asiatico-logo zoals afgebeeld onder 2.10 van het vonnis in kort geding van 28 januari 2011 onrechtmatig handelt jegens Ebo van den Bor B.V. nu zij daarmee inbreuk maakt op de auteursrechten van Ebo van den Bor B.V., althans anderszins sprake is van onrechtmatig handelen;

5.3. gebiedt Asiatico B.V. na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de (handels)naam Van den Bor te staken en gestaakt te houden;

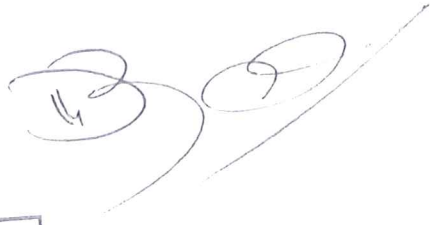
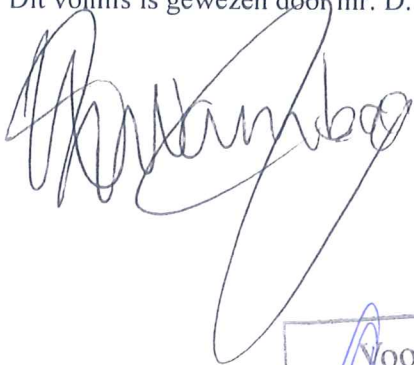
5.4. gebiedt Asiatico B.V. na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het oude Van den Bor-logo van Ebo van den Bor B.V. zoals afgebeeld onder 2.6 van het vonnis in kort geding van 28 januari 2011, alsmede iedere ongeoorloofde bewerking hiervan, te staken en gestaakt te houden;

5.5. gebiedt Asiatico B.V. na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken Van den Bor of van soortgelijke tekens die inbreuk maken op de merkrechten van Ebo van den Bor B.V. te staken en gestaakt te houden;

219249 / HA ZA 11-1195  
4 juli 2012

- 5.6. verklaart voor recht dat Asiatico B.V. aansprakelijk is voor de als gevolg van de hiervoor onder 5.1 en 5.2 omschreven onrechtmatige handelwijze door Ebo van den Bor B.V. geleden en nog te lijden schade;
- 5.7. veroordeelt Asiatico B.V. tot vergoeding van deze schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der verschuldigdheid tot aan de dag der algehele voldoening;
- 5.8. veroordeelt Asiatico B.V. om aan Ebo van den Bor B.V. een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.3 tot en met 5.5 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,
- 5.9. veroordeelt Asiatico B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Ebo van den Bor B.V. tot op heden begroot op ~~€ 6.025,56~~, € 14.132,06, ,
- 5.10. veroordeelt Asiatico B.V. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Asiatico B.V. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,
- 5.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.12. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2012.



Nadat partijen in de gelegenheid waren gesteld zich daarover uit te laten, is de uitspraak gecorrigeerd zoals aangegeven.