

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 181939 / KG ZA 11-236

Vonnis in kort geding van 3 augustus 2011

in de zaak van

de vennootschap naar Israëliisch recht
ADHESTICK LTD.,
gevestigd te Rosh Ha'ayin (Israël),
eiseres,
advocaat mr. C. Wildeman te Amsterdam,

tegen

[A],
wonende te [plaats],
gedaagde,
advocaat mr. A.J. van der Veen te Alkmaar.

Partijen zullen hierna Adhestick en [A] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Adhestick
- de pleitnota van [A].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Adhestick is producent van chemische producten voor industrieel en thuisgebruik.

2.2. In september 2005 is de vennootschap naar Israëliisch recht No-Flats Ltd. (hierna: No-Flats Ltd.) opgericht door [B] (hierna [B]) en [C]. Sindsdien bracht No-Flats Ltd. onder meer de door Adhestick geproduceerde (JOE'S) NO FLATS-producten op de markt.

2.3. Op 1 maart 2007 is de vennootschap onder firma No-Flats Nederland V.O.F. (hierna: No-Flats Nederland) opgericht, van welke vennootschap [A] en [B] de vennoten waren. No-Flats Nederland verzorgde de verkoop van (JOE'S) NO FLATS-producten, die zij van No-Flats Ltd. betrok, in Nederland en Europa.

2.4. Wegens financiële problemen bij No-Flats Ltd. is No-Flats Ltd. op 22 januari 2009 een '(strategic) merger' met Adhestick aangegaan.

2.5. Bij e-mail van 30 januari 2009 heeft [A] namens No-Flats Nederland (inmiddels een eenmanszaak van [A]) aan de afnemers van de (JOE'S) NO FLATS-producten onder meer het volgende geschreven:

Bij deze wil ik je graag op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Zie attachement voor de details.

(...)

In de in het bovenstaande citaat bedoelde bijlage is onder meer het volgende opgenomen:

JOE'S NO-FLATS MERGE WITH ADHESTICK LTD.

We from No-Flats Ltd. are pleased to officially announce the merger with Adhestick Ltd., one of Israel's leading companies. This strategic merger was finalised on January, 2009.

Adhestick is the largest manufacturer of adhesive materials in Israel. The company was founded in 1938 and can benefit from over 70 years of experience in manufacturing and developing high quality chemical products.

Adhestick Ltd. has previously been a supplier of Joe's No-Flats' lubricant and cleaner products. The lubricant for bicycles was specifically developed and engineered in Adhestick's own laboratories. Adhestick has always enjoyed state of the art equipment and facilities.

With this merger we are better equipped to manage our production and inventory processes, leading to more accurate stock control. In turn we can translate this into a better service for our customers by matching supply and demand. Moreover, this merger offers endless opportunities to further develop new products.

Adhestick will gain access to the extensive Sales and Distribution channels of No-Flats allowing them to expand and enhance the export of Adhestick's product range.

Outgoing forward, you can expect faster delivery, more responsive service with the same dedication to excellence. Along with all the new advantages of this merger, you will also continue to receive all of Joe's No-Flats quality products. No-Flats plans to maintain higher volumes of stock, both in Israel, as well as in our logistical center in the Netherlands.

Please bear in mind; you will soon start to notice the name change on all of our mailings, invoices and other documents. The brand will remain Joe's No-Flats and all the promotional materials will stay the same.

Please inform your Accounts Payable department of this announcement.

2.6. Bij e-mail van 6 maart 2009 heeft [A] aan Adhestick onder meer het volgende geschreven:

I want to come back to our discussion with Avi regarding the salary and commission.

First of all I would like to know how the commission will be calculated and when it will be paid. So I can calculate my monthly commission.

(...)

Then I would like to discuss the basic salary and commission.

(...)

So the conclusion is how can we make an arrangement to insure a minimum salary for me to keep living for at least the first year?

2.7. Bij e-mail van 9 maart 2009 heeft Adhestick aan [A] onder meer het volgende medegedeeld:

[A],

You are entitled for commissions from the sales as follows:

- Out of the No-Flats sales out of Israel*
- Out of Adhestick's product sales treated by you (whether shipped via your store or directly to the end customer)*

(...)

2.8. Betaling van (JOE'S) NO FLATS-producten, ongeacht of deze via Adhestick of via [A] werden besteld, verliep overwegend via de bankrekening van Adhestick in Israël. Bedrijfskosten van [A], waaronder diens maandelijks salaris en de verkoopcommissie, factureerde [A] rechtstreeks aan Adhestick, die de facturen op de rekening van [A] voldeed.

2.9. Op 13 oktober 2010 heeft [A] het Gemeenschapsmerk (beeldmerk) JOE'S NO FLATS aangevraagd, welk merk op 1 maart 2011 is geregistreerd.

2.10. Bij ongedateerd verzoekschrift heeft Adhestick op enig moment na 1 april 2011 het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) om nietig verklaring van dat merk verzocht.

2.11. Adhestick heeft in de Europese Unie geen geregistreerd merk met betrekking tot het teken (JOE'S) NO FLATS.

2.12. Bij brief van 7 februari 2011 aan Adhestick heeft (de advocaat van) [A] de samenwerking met Adhestick opgezegd. In die brief is onder meer het volgende opgenomen:

My client owns the trademark Joe's No-Flats in Europe. He no longer wants to work together with your company and will continue his business under his own name, as he always has.

(...)

My client has stock for the next 3 to 4 months. This stock comes from Adhestick; but Adhestick is not allowed to sell the stock in Europe without my clients permission as trademark holder. Although my client is willing to pay for the stock, he is not willing to pay the full price. because the stock is worth nothing without his permission to sell, My client therefore suggests that he pays € 75.000,= for the entire stock; including the stock that has been sold in the past few months.

2.13. Op 21 april 2011 heeft Adhestick – met daartoe op 18 april 2011 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verkregen verlof – conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de zich onder [A] bevindende voorraad (JOE'S) NO FLATS-producten en promotiemateriaal.

3. Het geschil

3.1. Adhestick vordert – samengevat – om [A] te bevelen binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis de voorraad (JOE'S) NO FLATS-producten, materialen en daaraan verbonden zaken die [A] voor Adhestick houdt aan Adhestick af te geven, alsmede om [A] te bevelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis (1) het handelen onder de naam No-Flats en het aanbieden van producten onder het teken (JOE'S) NO FLATS en (2) het doen van uitlatingen dat Adhestick geen rechtmatig gebruik toekomt van de naam en/of het teken (JOE'S) NO FLATS te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,-- per dag met veroordeling van [A] in de (na)kosten van het geding.

3.2. Aan haar vorderingen legt Adhestick – kort gezegd – het volgende ten grondslag. De voorraad (JOE'S) NO FLATS-producten die [A] onder zich heeft, is eigendom van Adhestick en dient [A] derhalve aan haar af te geven. Door de beëindiging door [A] van de agentuurovereenkomst is het recht op het gebruik van de handelsnaam en het teken (JOE'S) NO FLATS automatisch ten einde gekomen. Nu Adhestick die handelsnaam en dat teken ten behoeve van zichzelf en ten nadele van Adhestick is gaan gebruiken en dat nog steeds doet, is sprake van wanprestatie en – na beëindiging van de samenwerking – onrechtmatige daad. Hier door lijdt Adhestick schade. Het ongeautoriseerd aanvragen door een handelsagent van een merk van zijn principaal is een registratie ter kwade trouw. Het is dus zeer waarschijnlijk dat het Gemeenschapsmerk van [A] nietig wordt verklaard. Het gaat hier echter niet om een merkenrechtelijk of handelsnaam geschil. Adhestick beroept zich op de afspraken die tussen haar en [A] gelden en de maatschappelijke betamelijkheid die op iedere handelsagent van toepassing is.

3.3. Het verweer van [A] laat zich als volgt samenvatten. Er is nooit een agentuurovereenkomst tussen partijen gesloten. [A] kocht zonder eigendomsvoorbehoud van de kant van Adhestick van haar (JOE'S) NO FLATS-producten, hield daarvan een voorraad aan en verkocht die producten op eigen naam door aan zijn afnemers in Europa. De facturatie van die verkoop verliep weliswaar via Adhestick, maar [A] moest de door hem bij Adhestick bestelde goederen wel met haar afrekenen. [A] betaalde daarvoor in rekening courant aan Adhestick. Het financiële risico lag derhalve bij [A]. De overeengekomen vergoeding voor [A] had dan ook te gelden als voorschot op een nader te maken eindafrekening over de totale winst van de (JOE'S) NO FLATS-producten. Op grond hiervan is niet Adhestick maar [A] eigenaar van de zich onder hem bevindende (JOE'S) NO FLATS-producten. De vorderingen van Adhestick dienen dan ook te worden afgewezen. Sinds maart 2007 gebruikt [A] de handelsnaam No-Flats in Nederland. Op geen enkel moment heeft [A] aan Adhestick een recht op die handelsnaam gegeven. [A] is op dit moment de rechthebbende op het Gemeenschapsmerk JOE'S NO FLATS. De toets of dit beeldmerk te kwader trouw is gedeponereerd is aan het OHIM en niet aan de voorzieningenrechter, aldus nog steeds [A].

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

4. De beoordeling

4.1. Aangezien [A] zijn woonplaats heeft in Nederland, heeft de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) rechtsmacht. Nu die woonplaats (Hoofddorp) is gelegen binnen het arrondissement van de rechtbank te Haarlem, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 99 Rv bevoegd van het onderhavige kort geding kennis te nemen.

4.2. Niet in geschil is dat sinds maart 2007 tussen No-Flats Nederland en No-Flats Ltd. een samenwerking heeft bestaan met betrekking tot de marketing en verkoop van producten onder de naam en/of het teken (JOE'S) NO FLATS. Voorts staat vast dat sinds begin 2009 Adhestick en [A] hebben samengewerkt met betrekking tot de marketing en verkoop van producten onder de naam en/of het teken (JOE'S) NO FLATS. Onder welke juridische noemer laatstgenoemde samenwerking moet worden ondergebracht, houdt partijen echter verdeeld. Tegenover de stelling van Adhestick dat tussen haar en [A] een agentuurovereenkomst is gesloten op basis waarvan [A] (louter) als agent voor Adhestick handelde en daarvoor maandelijks salaris en een commissievergoeding ontving, staat de bewering van [A] dat hij de goederen van Adhestick kocht en deze goederen zelf op eigen naam doorverkocht aan zijn eigen afnemers. De voorzieningenrechter oordeelt te dien aanzien als volgt.

4.3. Blijkens het door [A] aan zijn afnemers verzonden persbericht inzake de '(strategic) merger' tussen Adhestick en No-Flats Ltd., is No-Flats Ltd. met Adhestick gefuseerd, als gevolg waarvan Adhestick toegang heeft gekregen tot de verkoop- en distributiekkanalen van No-Flats Ltd. De afnemers van No-Flats Ltd. wordt daarbij verzocht hun betalingsafdeling van de fusie tussen Adhestick en No-Flats Ltd. op de hoogte te stellen, waarbij (slechts) de merknaam (JOE'S) NO FLATS ongewijzigd zou blijven. Als gevolg van deze fusie eindigde de samenwerking tussen No-Flats Ltd. en No-Flats Nederland en ontstond een samenwerking tussen Adhestick en [A]. Op basis van de correspondentie tussen [A] en Adhestick van maart 2009 blijkt dat partijen daarbij zijn overeengekomen dat [A] voor diens werkzaamheden een vergoeding zou ontvangen bestaande uit een 'vast' salaris en een commissie. De wijze van afrekenen tussen [A] en Adhestick was blijkens de door Adhestick overgelegde 'invoices' van [A] aldus, dat [A] zijn salaris en de commissievergoeding – alsmede de door hem gemaakte bedrijfskosten – aan Adhestick factureerde, waarna Adhestick die aan [A] betaalde.

4.4. Op basis van de bovenstaande – door Adhestick met de nodige bescheiden onderbouwde – gang van zaken is voorshands aannemelijk dat tussen partijen sprake was van een overeenkomst die naar Nederlands recht te karakteriseren valt als een agentuurovereenkomst. Voor de stelling van [A] dat tussen hem en Adhestick een koopovereenkomst is gesloten, heeft [A] daarentegen onvoldoende bewijs aangedragen. Voor zijn stelling dat er tussen partijen werd afgerekend via een rekening-courantverhouding, is bovendien in het geheel geen bewijs geleverd. Uit de correspondentie tussen partijen noch uit hun feitelijke wijze van bedrijfsvoering en facturatie valt een zodanige rekening-courantverhouding af te leiden. De voorzieningenrechter zal er bij de beoordeling van de vorderingen van Adhestick dan ook vanuit gaan dat tussen partijen een agentuurovereenkomst is gesloten.

4.5. Bij brief van 7 februari 2011 aan Adhestick heeft (de advocaat van) [A] de samenwerking met Adhestick opgezegd. Daarmee is de agentuurovereenkomst tussen partijen geëindigd. Op die datum had [A] echter nog een hoeveelheid (JOE'S) NO FLATS-producten in voorraad in het magazijn van [A]. Ook gezien het in die brief gedane aanbod van [A] aan Adhestick om de desbetreffende voorraad van Adhestick te *kopen*, moet voorshands worden aangenomen dat de eigendom van die goederen bij Adhestick ligt. Gezien de beëindiging van de agentuurovereenkomst door [A], kan Adhestick in redelijkheid niet worden gehouden om de voorraad alsnog (laat staan tegen een lagere koopsom dan de kostprijs) aan [A] te verkopen. Voor zover de vordering van Adhestick ziet op afgifte van de voorraad (JOE'S) NO FLATS-producten, materialen en daaraan verbonden zaken die [A] voor Adhestick houdt, zal deze dan ook worden toegewezen.

4.6. Met betrekking tot de vordering tot het staken en gestaakt houden van het handelen onder de naam No-Flats, het aanbieden van producten onder het teken (JOE'S) NO FLATS en het doen van uitlatingen dat Adhestick geen rechtmatig gebruik toekomt van de naam en/of het teken (JOE'S) NO FLATS, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt.

4.7. [A] heeft de overeenkomst met Adhestick opgezegd (*"My client (...) no longer wants to work together with your company and will continue his business under his own name, as he always has"*). Als gevolg van die opzegging is [A] te beschouwen als een gewezen agent van Adhestick. Als zodanig gebiedt de redelijkheid en billijkheid dat hij zich – ook na de beëindiging van de overeenkomst met Adhestick – gedurende enige tijd heeft te gedragen naar hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is voor een agent. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE'S) NO FLATS-producten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de 'doorstart' van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780). Dit onderdeel van de vordering van Adhestick zal dan ook eveneens worden toegewezen.

4.8. Het door [A] gedane beroep op het door hem geregistreerd Europees beeldmerk voor het teken (JOE'S) NO FLATS kan niet tot een ander oordeel leiden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot van het Gemeenschapsmerk door het OHIM zal worden vernietigd. In artikel 51 lid 1 sub b van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de Gemeenschapsmerkenverordening) is immers bepaald dat het Gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Daaronder moet blijkens artikel 11 van de Gemeenschapsmerkenverordening mede begrepen worden de ongeautoriseerde registratie door een gemachtigde of vertegenwoordiger, waartoe een (ex)agent eveneens gerekend kan worden. Daarbij komt, zoals van de kant van Adhestick terecht is aangevoerd, dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt (zoals in casu de agentuurovereenkomst tussen partijen), kan hem verboden worden het merk te gebruiken.

4.9. Voor wat betreft het gebruik door [A] van de handelsnaam (JOE'S) NO FLATS geldt *mutatis mutandis* het zelfde.

4.10. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.11. [A] zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Adhestick worden begroot op:

- dagvaarding	EUR	90,81
- griffierecht		560,00
- salaris advocaat		<u>816,00</u>
Totaal	EUR	1.466,81

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt [A] om binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis de voorraad (JOE'S) NO FLATS-producten, materialen en aan de NO FLATS activiteiten verbonden zaken die [A] voor Adhestick houdt aan Adhestick af te geven, door verzending daarvan naar een door Adhestick te bepalen locatie in Nederland,

5.2. veroordeelt [A] om aan Adhestick een dwangsom te betalen van EUR 1.000,-- voor iedere dag dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 100.000,-- is bereikt,

5.3. beveelt [A] om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het handelen onder de naam No-Flats en het aanbieden van producten onder het teken (JOE'S) NO FLATS, alsmede het doen van uitlatingen dat Adhestick geen rechtmatig gebruik toekomt van de naam en/of het teken (JOE'S) NO FLATS te staken en gestaakt te houden,

5.4. veroordeelt [A] om aan Adhestick een dwangsom te betalen van EUR 1.000,-- voor iedere dag dat hij niet aan de in 5.3 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 100.000,-- is bereikt,

5.5. veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van Adhestick tot op heden begroot op EUR 1.466,81,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S.M.P. Langeveld op 3 augustus 2011.