

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.305.356/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/575617 / HA ZA 19-664
Publicatienummer vonnis : ECLI:NL:RBDHA:2021:7652

Arrest van 28 februari 2023

in de zaak van

Stratco B.V.,
gevestigd in Oosterhout,
Pegasus Holding B.V.,
gevestigd in Breda,
appellanten,
advocaat: mr. L. Keukens, kantoorhoudend in Leiden,

tegen

Sweet Now NL B.V.,
gevestigd in Amsterdam,
Sweet Now Holding B.V.,
gevestigd in Amsterdam,
HSWT France SAS,
gevestigd in Coudekerque-Branche, Frankrijk,
verweersters,
advocaat: mr. D.H.J. Rijkers kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen Stratco c.s., respectievelijk Stratco en Hyet Holding en HSWT c.s. respectievelijk Sweet Now NL, Sweet Now Holding en HSWT France.

1. De zaak in het kort

- 1.1 In deze zaak hebben Stratco c.s. diverse op merkinbreuk gebaseerde vorderingen jegens HSWT c.s. ingesteld. De gestelde inbreuken vonden onder meer plaats gedurende een mede op initiatief van Stratco c.s. met investeerder Standard Investment tot stand gekomen doorstart van de in Frankrijk gevestigde aspartaamproducent HSWT France. HSWT c.s. zijn door Stratco c.s. op merkinbreuk aangesproken toen onderhandelingen over een uiteindelijke samenwerkingsvorm waren stukgelopen. HSWT c.s. hebben zich tegen de vorderingen verweerd onder meer met een beroep op een door de merkhouder ten behoeve van de doorstart impliciet verleende licentie. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof komt tot een bekrachtiging van het vonnis.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 5 oktober 2021, waarmee Stratco c.s. in hoger beroep zijn gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 juli 2021;
 - het anticipatie exploit van 7 januari 2022 van HSWT c.s.;
 - de memorie van grieven tevens eiswijziging van Stratco c.s., met bijlagen;
 - de memorie van antwoord van HSWT c.s., met bijlagen, alsmede de volgende ter gelegenheid van de mondelinge behandeling ingebrachte stukken:
 - de akte houdende reactie op producties 46, 47, 48.1 en 48.2 van Stratco c.s.;
 - de akte houdende overlegging productie 90 (kostenspecificatie) van Stratco c.s.;
 - de akte houdende productie 44 van Stratco c.s.;
 - de producties 49, 50 en 51 (kostenspecificatie) van HSWT c.s.
 - de akte houdende aanvulling op productie 51 van HSWT c.s.
- 2.2 Op 19 januari 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten (mr. L. Keukens voor Stratco c.s. en mrs. L. Bakers en M. Brinks voor HSWT c.s.) hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.43 feiten vastgesteld. Stratco c.s. hebben onder de **grievens 1 tot en met 4** tegen onderdelen van deze feitenvaststelling bezwaren gemaakt. Het hof zal hierna, met inachtneming van de grieven en voor zover in hoger beroep van belang, de feiten opnieuw vaststellen. Aldus gaat het hof uit van de volgende feiten.
- 3.2 Stratco is enig aandeelhouder en bestuurder van Hyet Holding (de handelsnaam van Pegasus) [REDACTED] (hierna: [REDACTED]), die sinds 2009 met verschillende vennootschappen actief is op de markt voor zoetstoffen, is bestuurder van Stratco en enig aandeelhouder van TT Beheer B.V., die de aandelen in Stratco houdt.
- 3.3 Hyet Holding is op 15 oktober 2015 eigenaar geworden van de Franse vennootschap Ajinomoto Sweetener Europe SAS, die in Gravelines, Frankrijk, een fabriek exploiteerde waar zoetstoffen, waaronder aspartaam, werden geproduceerd (hierna: 'de Gravelines-fabriek'). De Gravelines-fabriek is de enige aspartaam-producent in Europa. Er is verder één producent van aspartaam in Japan en alle andere aspartaam-producenten zijn gevestigd in China. De afnemers van de in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam zijn voedsel- en (fris)drankfabrikanten die aspartaam als grondstof gebruiken bij de productie van voedingsmiddelen en (fris)drank.
- 3.4 Na de onder 3.3 bedoelde overname is Ajinomoto Sweetener Europe SAS voortgezet onder de naam Hyet Sweet SAS. Tot 20 december 2018 was Hyet Holding enig aandeelhouder van Hyet Sweet SAS. [REDACTED] was bestuurder en feitelijk leidinggevende van Hyet Sweet SAS.
- 3.5 Sweet Now Holding (tot 5 april 2019 genaamd Hyet Sweet Holding) is enig aandeelhouder van Sweet Now NL (tot 5 april 2019 genaamd Hyet Sweet NL B.V.) en HSWT France. Sweet Now Holding en Sweet Now NL worden bestuurd door Standard

Investment Management B.V. (hierna: Standard Investment). Sweet Now NL houdt zich bezig met de in- en verkoop van grondstoffen voor de productie van zoetstoffen voor HSWT France.

- 3.6 HSWT France is op 2 januari 2019 opgericht door Standard Investment ten behoeve van de exploitatie van zoetstoffen in de Gravelines-fabriek (zie ook 3.17).
- 3.7 Stratco houdt de volgende, op 2 november 2015 voor waren en diensten in klasse 1 (chemische producten), 5 (farmaceutische en medische preparaten), 30 (natuurlijke zoetstoffen) en 35 (reclame) ingeschreven Uniemerken (hierna tezamen: 'de HYET-merken):
- i) het woordmerk HYET met nummer 014758817 (hierna: het HYET-woordmerk)
 - ii) het woord-/beeldmerk met nummer 014758775 (hierna: het HYET woord-/beeldmerk)



- (iii) het beeldmerk met nummer 014758833 (hierna: het HYET-beeldmerk)



- 3.8 Stratco heeft in een Technology License Agreement (TLA) d.d. 15 oktober 2015 aan Hyet Sweet SAS een exclusieve, niet overdraagbare licentie verstrekt voor gebruik van onder meer de HYET-merken tegen een licentievergoeding van 4% van de wereldwijde netto omzet uit de verkoop van zoetstoffen (aspartaam, acesulfame-k en sucralose).
- 3.9 De zoetstoffen die in de Gravelines-fabriek worden geproduceerd zijn onderworpen aan warenwetgeving, die onder meer regels bevat met betrekking tot registratie en etikettering. De zoetstoffen moeten worden voorzien van een verzegeling en een certificaat (CvA), met daarop de productnaam en de producent.
- 3.10 Medio 2018 kwam Hyet Sweet SAS in zwaar weer te verkeren. Zij is op 27 juni 2018 door de rechtbank te Duinkerken in '*redressement judiciaire*' gebracht, een met een surseance van betaling vergelijkbare rechtsfiguur naar Frans recht. De rechtbank heeft de daarbij benoemde bewindvoerder een termijn tot 22 oktober 2018 gesteld om een investeerder te vinden die de Gravelines-fabriek wilde overnemen, going-concern of via een doorstart na faillissement. Deze termijn is verlengd nadat [REDACTED] op 11 oktober 2018 in contact was gekomen met Standard Investment.
- 3.11 Nadat op 19 oktober 2018 een non-disclosure overeenkomst was gesloten en gesprekken zijn gevoerd over toekomstige samenwerking, hebben Standard Investment (via SIF III CV.) en Hyet Holding op 19 november 2018 een Term Sheet (hierna: 'de Term Sheet') ondertekend, die voorziet in het volgende stappenplan:
1. Standard Investment onderhandelt met de bewindvoerder over de koop van de voornaamste activa van Hyet Sweet SAS (de Gravelines-fabriek);

2. Standard Investment koopt de aandelen of relevante activa (waaronder de HYET-merken) van Stratco en haar dochterondernemingen Hyet Sweet B.V. en Hyet Sweet Inc. (gezamenlijk "Stratco Groep"), onder voorbehoud van de te verrichten due diligence en de uit te onderhandelen shareholders agreement.
- 3.12 Onder de Term Sheet was het de bedoeling om de aandelen in een joint venture die de Gravelines-fabriek zou exploiteren te verdelen tussen Standard Investment en [REDACTED] op basis van de waarde van de inbreng van iedere partij. De inbreng van Standard Investment was financieel en [REDACTED] ('Hyet NL') zou de Nederlandse activiteiten (van de Stratco groep), de HYET-merken en de technologische IP inbrengen, gecorrigeerd met de schulden van de Nederlandse activiteiten.
- 3.13 Er is een ongedateerde brief van [REDACTED] en [REDACTED] (Standard Investment) aan de Coca Cola Company (hierna: Coca Cola), die begint met:

"First of all, I would like to thank you for receiving us in Atlanta. Together Standard Investment and HYET Holding have spent the last two weeks continuing to work on finding a way to guarantee a future for the French plant as a producer of aspartame. (...)

As we discussed, a critical requirement remains getting firm commitment from our key customers on volumes and prices to ensure sufficient profitability going forward. Before we can complete the transaction with the administrator and inject substantial new financing, we will need an agreement with Coca Cola for 2019 and 2020. (...).

- 3.14 Op 5 december 2018 is de juridische en financiële due diligence naar de Stratco groep gestart.
- 3.15 Op 20 december 2018 heeft de rechtbank te Duinkerken ingestemd met het bod dat Standard Investment op 19 december 2018 via Standard to Go I B.V. (de toenmalige naam van HSWT France) had uitgebracht op activa van Hyet Sweet SAS. Dit bod zag niet op de TLA, die wel vermeld stond op de door de bewindvoerder opgestelde lijst van over te nemen activa.
- 3.16 Op 31 december 2018 heeft [REDACTED] een aan de klanten te sturen brief voor commentaar aan [REDACTED] en [REDACTED] (directeur HSWT France) gestuurd. In deze mailwisseling vraagt [REDACTED] aan [REDACTED]:

"I understood that Hyet Sweet SAS was definitely replaced by HSWT France SAS. This change appears also in the official judgment from the court. Do we then maintain on our official documents the trademark "Hyet Sweet" and the green logo? Or do we replace it by HSWT France SAS (with a new logo)? (...) As we have to modify all our documentation (letter, orders, contracts, packaging, ...) I need to be sure about how we aim to do it."

Hierop antwoordde [REDACTED], cc aan [REDACTED]

"The legal name of the new French entity is HSWT France SAS. However we will keep the trade name Hyet Sweet, including logo. The use of trade name and logo still needs to

be formalized in agreements between Standard Investment and [REDACTED] since [REDACTED] Dutch entities are the owner of the Hyet Sweet name and logo"

Op dezelfde dag (11:08) stuurde [REDACTED] opnieuw cc aan [REDACTED] de volgende mail

"Dear all, (...) I have further edited the customer letter. (...) The purpose is to inform customers of the definite continuation of HYET (...). Could you all let me know your comments?"

Als bijlage bij deze e-mail zat de concept 'customer letter', waarin dezen worden geïnformeerd over 'a sustainable continuation of HYET Sweet's aspartame production in France', de daarvoor voorziene 'transfer to the new legal entity HSWT France SAS' als 'subsidiary of (...) Standard Investment'. Op de brief zijn zowel het (onder 3.7 afgebeelde) woord/beeldmerk als het logo van Standard Investment afgedrukt.

[REDACTED] (11:27) reageerde hierop als volgt:

"Reads well to me (...)".

- 3.17 De activa van Hyet Sweet SAS zijn per 2 januari 2019 overgedragen aan HSWT France, die vanaf die datum de Gravelines-fabriek heeft geëxploiteerd, met gebruikmaking van de HYET-merken.
- 3.18 Op 3 januari 2019 heeft [REDACTED] s aan Coca Cola geschreven:
- "Please leave HYET Holding B.V. as the legal entity for the contract for now. We may want to change this later but not necessary for us at this point."*
- 3.19 Met ingang van 1 januari 2019 zijn Hyet Holding en Coca Cola een Modification Agreement overeengekomen, waarbij de in 2017 tussen Hyet Holding en Coca Cola gesloten Master Ingredient Supply Agreement werd gewijzigd, door verlenging van de looptijd van de bestaande overeenkomst tot 31 december 2021 en afspraken over volumes voor afname van aspartaam door Coca Cola voor 2019 tot en met 2021. Onder ii c., waar de voorwaarden waaronder aspartaam wordt geleverd staan opgesomd, staat onder meer: *"(iv) satisfactory completion of an audit of Supplier's facility in Gravelines, France"*
- 3.20 Op 10 januari 2019 was de due diligence afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van de due diligence heeft Standard Investment zich op het standpunt gesteld dat Timmermans in de gesprekken een onjuist en te rooskleurig beeld had geschetst van de Stratco Groep. Op 28 januari 2019 heeft Standard Investment een aangepast voorstel gedaan, waarop de Stratco Groep op 31 januari 2019 liet weten dat zij vasthield aan de Term Sheet. Op 15 februari 2019 liet Standard Investment op haar beurt aan de Stratco Groep weten dat zij vasthield aan haar aangepaste voorstel van 28 januari 2019.
- 3.21 Op 18 februari 2019 hebben Stratco en Hyet Holding in verband met de beëindiging van de onderhandelingen aanspraak gemaakt op vergoeding door HSWT c.s. van door hen geleden schade, onder meer in de vorm van gedeelde royaltyvergoeding voor gebruik van

de HYET-merken. Op 22 februari 2019 heeft Hyet Holding B.V. in een factuur met vervaldatum 1 maart 2019 aan Standard Investment een licentievergoeding in rekening gebracht voor het gebruik van de HYET-merken en "Technical IP" van € 1.440.000 (ex btw). Op 16 maart 2019 heeft Hyet Holding dezelfde factuur gestuurd aan HSWT France. Standard Investment en HSWT c.s., die de gegrondheid en juistheid van deze facturen betwisten, hebben de facturen onbetaald gelaten.

- 3.22 De Gravelines-fabriek maakte gebruik van een mailserver van de Stratco-groep. Op 27 februari 2019 heeft [REDACTED] aan HSWT France geschreven:

"I would like to inform you the mail server is going to be changed during the upcoming week(s), latest March 8th. In order to prevent any disruptions for executing this process I would like to receive the specific mail addresses you would like to use before upcoming Friday March 1 in order to set up the required mail boxes in time. When this part of the process is executed you will receive further instructions."

HSWT c.s. hebben hierop laten weten dat zij niet zonder meer hiermee instemden en dat zij deze transitie in goed overleg wensten te bewerkstelligen.

- 3.23 Vanaf 1 maart 2019 heeft HSWT France nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen, die eindigden op @hswt.fr. Zij heeft deze nieuwe adressen gekoppeld aan de accounts van de medewerkers van de Gravelines-fabriek. Daarbij zijn de adressen van deze accounts omgezet in namen eindigend op @hswt.fr.
- 3.24 De voorheen door de medewerkers van de Gravelines-fabriek gebruikte e-mailadressen eindigend op @hyetsweet.com, die via de server van de Stratco-groep functioneerden, bleven bestaan. Op 4 maart 2019 hebben Stratco c.s. deze e-mailadressen afgesloten voor de medewerkers van de Gravelines-fabriek. Daardoor konden deze medewerkers niet langer berichten ontvangen of verzenden via e-mailadressen eindigend op @hyetsweet.com en kwamen berichten die werden verzonden naar deze e-mailadressen bij Stratco c.s. terecht.
- 3.25 In maart 2019 heeft HSWT France haar zakenrelaties geschreven:

"We are pleased to announce that HSWT France has launched its own brand and identity. The new HSWT represents an exclusive focus on aspartame "made in Europe" in the same factory that was built in Gravelines, France in 1991. The company, rich in knowledge and experience, will be dedicated to the highest quality standards as always. And while the name is new, you will continue to be served by the same dedicated employees working from our Gravelines site. The activities of the French aspartame plant will no longer have ties with the old HYET Sweet brand or its Dutch trading activities."

Daarbij werden de zakelijke relaties erop geattendeerd dat per 1 maart 2019 de @hyetsweet.com mailadressen niet meer actief waren en dat in plaats daarvan gebruik zou worden gemaakt van @hswt.fr mailadressen en dat er een nieuwe website was (www.hswt.fr).

- 3.24 Op 12 maart 2019 heeft [REDACTED] aan Coca Cola geschreven:

"Standard Investment and [redacted] will go separate ways, whereby we will own and operate the French plant under the new name HSWT. [redacted] will continue trade activities under the Hyet Sweet name and have no relationship with our activities. I thought it would be good to give you some more background on this so you are clear on the situation."

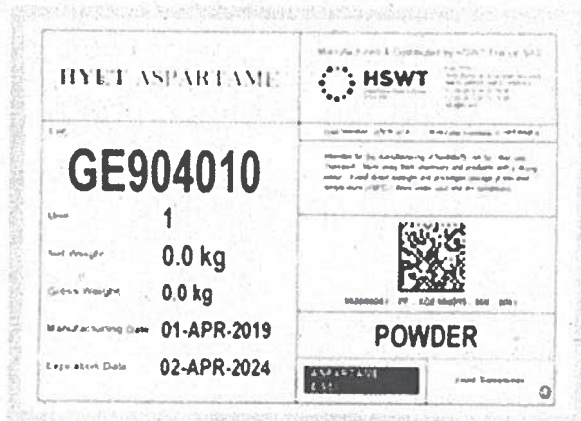
- 3.26 Bij brief van 19 maart 2019 heeft de advocaat van HSWT France Stratco c.s. gesommeerd om vóór 20 maart 2019, om 9.00 uur, het ononderbroken en ongelezen doorsturen van Hyetsweet.com mailaccounts naar HSWT France te herstellen en direct de sinds 4 maart 2019 geblokkeerde mailberichten door te sturen aan HSWT France.
- 3.27 Vanaf 1 april 2019 heeft HSWT France het gebruik van de HYET-merken afgebouwd en is zij overgegaan op het hieronder afgebeelde HSWT-teken.



- 3.28 HSWT France heeft in april 2019 de HYET-merken verwijderd van de gevel van de Gravelines-fabriek.
- 3.29 Na april 2019 heeft HSWT France nog wel 'HYET Aspartaam' gebruikt als product-/typeaanduiding van in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. CvA's vermelden bijvoorbeeld:

"Quality system of HSWT France SAS is certified ISO 9001 (2015) and BRC(V7) by SGS. This lot is in compliance with HYET Aspartame specification no HS0120. Methods and version + HS"internal method."

Andere voorbeelden van na april 2019 bestaand gebruik van 'HYET Aspartaam' als product-/typeaanduidingen zijn:





Page 1 of 3

Gravelnes, the 02/07/2019
 Your reference: PO Email dated 11/06/19

INVOICE

Our reference: 100-FR-19-00013

Exploite: 50297
 Mode East Parking & Trading Co
 naam
 Industrial Zone
 adres
 Lebanon
 VAT

Invoice to: 50297
 Mode East Parking & Trading Co
 naam
 Industrial Zone
 adres
 Lebanon
 VAT

Our Order: 100-01/19-00013

Comments:

Items	Description	Custom tarif	Origin	Quantity	Unit	Unit price	Amount
500000041	HSWT Asportame Fine Gravel 0/4 Carstones 30mm (25 kg)	7502471005	FR	5 500.00	m ³	13 000.00	71 500.00
	Lst 10E004100 (25)						2 100.00
	Lst 10E004200 (25)						2 100.00
	Lst 10E004300 (25)						1 500.00
	Lst 10E004100 (25)						500.00

Total net weight: 5 500.00 Without VAT: 71 500.00

Due date: 02/11/2019
 Term of payment: TRANSFER 100 DA-0
 Bank reference: CIB BANK LEVONIA LTD BEIRUT
 BAN: 1515000211102600201900047
 BIC: CIBL3333
 BPO: 02/11/2019
 STA: 02/07/2019
 Transport mode: Sea freight
 Incoterms: CFR BEIRUT PORT
 Place of dispatch: GRAVELNES
 France
 VAT number: FR 55 544 817 010 Tax free - Art 146 Article 2006 132/02

Freight	
Freight	
Total amount	71 500.00
VAT 0.00 %	
Total VAT included	0.00
Total	71 500.00



Page 1 of 3

Gravelines the 29/03/2019
Your reference: PD4520164330

DELIVERY NOTE

Our reference: 100-CV17-P-00292

Ship to
50740
MATHIESEN PERU SAC
AV LAS TORRES 180 URS

SAN LUIS
Peru

VAT

Invoice to
50766
FETANA TRANSAMERICA S.A
Paraguay Street N° 2141
Oficina 1204 A
Aguada Park
11800 MONTEVIDEO
Uruguay

VAT

Comments

Item	Description	Customs Tariff	Origin	Quantity	Unit
50080004	HYET Aquatame Fire Granule 25 kg Cartridges drums 25 kg Lot: TG2304190 Qty: 300.00 Lot: TG4504210 Qty: 2.100.00 Lot: TG2306210 Qty: 1.500.00 Lot: TG2306220 Qty: 1.500.00	2904297000	FR	5.500.00	KG
				Total net weight	6.500.00

Term of payment: TRANSFER 30 DAYS
Bank reference: CMC-DC FIBER
IBAN: FR753006109370001001103133 CMCNPP000
ETD: 24.07.19
ETA: 19.05.19
Transport mode: Sea Freight
Incoterm: CFR CALLAO
Place of dispatch: GRAVELINES
France
VAT number: FR 55 444 537 070 Tax Dec - Art 142 directive 2006/112/CE

3.29 HSWT e.s. heeft het volgende overzicht gemaakt van de stapsgewijze rebranding van het HYET-merk naar het HSWT-teken:

What	End of use Hyet	Comments
Visible to: Broad set of people at existing and potential customers, suppliers and stakeholders (bank, authorities, etc.)		
Marketing brochures	1 March	
Email addresses	5 March	
Email signature	5 March	As from 15 March, the HSWT logo was added to the signature while no logo was shown between 5 March and 15 March
Website	8 March	
Letterhead correspondence	1 April	For all letters sent to external parties
Terms & conditions of sales and purchase	1 April	
Purchase order	1 April	As sent to HSWT suppliers
Visible to: Narrow set of local people (e.g., residents near Gravelines plant, on-site contractors, truck drivers)		
Outside sign at main entrance to plant	1 April	
Outside wall of plant	1 April	
Outside safety board	1 April	
Inside offices of plant	1 April	

Visible to: Narrow set of people at active customers		
Invoice	1 April	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Delivery Note	1 April	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Certificate of Analysis	1 April	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Labels on boxes to package newly produced aspartame	25 March	Product name "Hyet Aspartame" still shown no later than 15 July
Boxes used to package newly produced aspartame	3 May	Boxes with pre-printed Hyet Sweet logo were used to package aspartame that was produced before 3 May. After this date, new unmarked boxes were used.
Boxes & labels for product shipped to customers	15 July	Aspartame produced and packaged before 3 May was still in old Boxes and/or with old Labels. This older branded stock was all shipped to customers no later than 15 July.
Product name	15 July	As of this date "Hyet Aspartame" no longer used on any outgoing document including invoice, delivery note, label or certificate of analysis. This was earlier than the 1 September we had planned on and had communicated to customers in June.

3.30 Na het staken van de onderhandelingen over samenwerking bij de exploitatie van de Gravelines-fabriek, is [REDACTED] met bedrijven uit de Stratco-groep in China geproduceerde aspartaam gaan verhandelen. De Stratco-groep presenteerde zich daarbij als een wereldwijd actieve groep, waartoe Hyet Sweet SAS met een adres in Gravelines behoort. In ieder geval tot medio juli 2019 presenteerde de Stratco-groep zich als 'one of the leading European manufacturers' van zoetstoffen, met de Gravelines-fabriek als productiefaciliteit, en vermeldde zij op haar website www.hyetsweet.com dat zij zoetstoffen produceerde en verhandelde. Na sommaties namens HSWT c.s. (zie 3.39) om deze wijze van presenteren te staken, is de tekst aangepast. De website vermeldt nog steeds dat Hyet Sweet SAS kantoor houdt in Gravelines.

3.31 Op 30 maart 2019 heeft Neosdirect aan [REDACTED] geschreven, in een mailbericht met als onderwerp 'tenaamstelling documenten':

"Is HSWT France SAS – is dat voluit Hyet Sweet France SAS of is de afkorting de juridische naam?"

3.32 Op 9 april 2019 heeft HSWT France onder meer het volgende geschreven aan Hyet Holding:

"Please be informed that HSWT France SAS has ceased the use of the Brand name and logo as per 1 April 2019. All customers are also to change the reference to "Hyet" in their specifications and recipes as soon as possible."

3.33 In mei 2019 hebben Coca Cola ('Company') en HSWT France ('Supplier') een met ingang van 30 april 2019 geldende Master Ingredient Supply Agreement gesloten. Daarin staat onder meer:

"Supplier agrees to manufacture Goods only at facilities authorized by Company ("Suppliers Authorized Facilities") which are also listed in Exhibit A." Exhibit A vermeldt:

"As set forth in Section 1 of the Agreement, Supplier will manufacture Goods only at Supplier's Authorized Facilities. Authorization of a Supplier facility, regardless as to whether or not a Supplier facility is identified below, will only occur after such Supplier facility has been audited and approved by Company. Gravelines facilities."

-
- 3.34 Op 18 juni 2019 heeft HSWT France een brief gestuurd aan haar klanten, waarin onder meer het volgende staat:
*“Since 2 January 2019, our company name changed to HSWT France SAS. Standard Investment trusted on a future for the only European producer of aspartame and acquired 100% of the company.
(...)
The final step of the re-launch is the rebranding proudly our product as HSWT ASPARTAME, as we are not linked to Hyet Sweet activities and we want to avoid any confusion on this. Therefore, as of 1 September 2019, please be ready to formally welcome HSWT ASPARTAME material. This may require some action by customers to change the product names in their systems and administration. We affirm you that only the product name will change – the manufacturing and other processes will remain the same.”*
- 3.35 Op 19 juni 2019 heeft HSWT France per email het volgende geschreven aan haar zakelijke relaties:
*“We are currently in the process of rebranding, and you will become familiar with HSWT Aspartame as 1 st of September 2019.
(...)
We look forward to serving you under the new look HSWT Aspartame name as of September 1st”*
- 3.36 Vanaf medio juni 2019 hebben verschillende afnemers van in de Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam berichten gestuurd aan e-mailadressen eindigend op @hyetsweet.com met vragen naar aanleiding van de naamsverandering naar HSWT France en met verzoeken om in verband daarmee documenten toe te zenden.
- 3.37 Begin juli 2019 hebben Stratco c.s. een eenmalige ‘bounce’ geplaatst op de e-mailadressen eindigend op @hyetsweet.com. De afzender kreeg eenmalig de Engelstalige melding dat de persoon die men probeert te bereiken niet langer werkzaam is bij de Hyet Sweet groep. De ‘bounce’ vermeldde verder dat indien men contact wenst met HSWT een mail kan worden gestuurd aan info@hswt.fr en indien men contact wenst met de HYET Sweet group een mail aan customerservices@hyetsweet.com kan worden gestuurd.
- 3.38 Op 5 juli 2019 hebben Stratco c.s. enkele afnemers van HSWT France gesommeerd het gebruik van de HYET-merken te staken. In de aan afnemer Brenntag Austria Holding GmbH gestuurde sommatie stond onder meer vermeld:
“On behalf of Stratco B.V., Hyet Holding B.V. and Hyet Sweet B.V., please be informed as follows (...): As you are aware clients are the leading European manufacturers and suppliers of a range of high intensity sweeteners (...). (...) Recently clients became aware that HSWT France SAS (“HSWT), a supplier of Brenntag Austria Holding GmbH, has been using the trademarks of clients. (...) By distributing the aspartame of HSWT, Brenntag is independently infringing the trademarks of clients (...)”.
- 3.39 Naar aanleiding daarvan heeft de advocaat van Brenntag als volgt gereageerd:

The new company's name is HSWT – which still reminds on Hyet SWeeT (...) your clients submitted some at least misleading information: (...) our client is not ware, that your clients would be “the leading European manufacturers and suppliers of Aspartame. (...)”.

3.40 Op 2 en 11 juli 2019 heeft de advocaat van HSWT c.s. Stratco c.s. en [REDACTED] opnieuw aangeschreven over de e-mailadressen en hen daarnaast gesommeerd de website www.hyetsweet.com te veranderen.

3.41 Op 20 augustus 2019 heeft [REDACTED] (als directeur van Hyet Aspartame B.V.) aan Pepsico geschreven:

“The Gravelines site is not authorized to produce HYET Aspartame since January 2019, only Vita Sweet in China has the authorization to produce HYET Aspartame. I can explain the situation to Jonathan and create more clarity but since January 2019 the Gravelines site is infringing trademarks if they are using the HYET Sweet name.”

3.42 Op 28 augustus 2019 heeft Pepsico aan HSWT France [REDACTED] geschreven:

“Can you please see below note from [REDACTED] at HYET. I am not familiar with [REDACTED] But it appears that our R&D team had reached out to him to get some required documentation (...) for HYET Aspartame from your Gravelines, France facility. [REDACTED] email below referencing to Vita Sweet has caused quite a confusion. We would appreciate if you can help to provide clarity on this note.”

3.43 Op 29 augustus 2019 heeft [REDACTED] aan Pepsico onder meer geschreven:

“Just to add and clarify on [REDACTED] message to you yesterday. The Gravelines (France) facility is under full Standard Investment ownership since January 2019. We no longer use the Hyet Sweet name as we have cut all ties with the Hyet Sweet company, a small Dutch distributor of sweeteners owned and run by [REDACTED] [REDACTED] Unfortunately he seems to be trying to take advantage of some transition confusion with customers by pushing other products not made in Gravelines. I would recommend that to avoid further issues you update your master data in your systems with the right information regarding HSWT. All our email addresses have the @hswt.fr domain name (...).”

3.44 Op 13 september 2019 heeft Stratco HSWT France gesommeerd het gebruik van de handelsnaam HSWT en het HSWT-teken te staken.

4. Procedure bij de rechtbank

4.1 Stratco c.s. hebben HSWT c.s. gedagvaard en onder meer gevorderd, samengevat weergegeven, dat de rechtbank voor recht verklaart dat HSWT c.s. inbreuk maken op de HYET-merken, HSWT c.s. veroordeelt iedere inbreuk op de HYET-merken te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen en met veroordeling van HSWT c.s. tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat en met veroordeling van

HSWT c.s. in de kosten van de procedure.

- 4.2 Stratco c.s. hebben aan hun vorderingen onder meer ten grondslag gelegd dat HSWT c.s. inbreuk op de HYET-merken hebben gemaakt in de zin van art. 9 lid 2 sub a en b Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (hierna: UMVo) (i) door de HYET-merken zonder toestemming van Stratco te gebruiken en (ii) met het gebruik van het HSWT-teken en de handelsnaam van HSWT France.
- 4.3 De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en Stratco c.s. in de kosten veroordeeld. De rechtbank overwoog hiertoe, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, als volgt. De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de HYET-merken. De bevoegdheid in de zaak tegen HSWT France is beperkt tot het Nederlands territorium (4.1). Stratco heeft impliciet toestemming gegeven voor gebruik van de HYET-merken, vooruitlopend op de inbreng daarvan in de joint venture. Het gebruik vanaf 2 januari 2019 is dus niet inbreukmakend (4.9). De afgebroken onderhandelingen noopten tot een niet voorziene rebranding door HSWT France. Stratco heeft ter comparitie verklaard dat een half jaar hiervoor een redelijke termijn is. Daarvan uitgaand moest HSWT uiterlijk 1 september 2019 het gebruik staken, hetgeen zij heeft gedaan (4.10/4.11). Het gebruik van de productcode HS1012 is geen merkinbreuk (4.12). De op art. 9 lid 2 sub a UMVo gebaseerde vorderingen moeten, ook jegens Sweet Now NL en Sweet Now Holding, worden afgewezen (4.13). Het gebruik van het HSWT-teken maakt geen inbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo op het HYET-woordmerk (4.14 – 4.22) en evenmin op het woord/beeldmerk (4.23 – 4.27). Ook bestaat geen verwarringsgevaar tussen de HSWT-handelsnaam en de merken (4.28-4.29). Meer in het algemeen geldt over de gestelde verwarring het volgende. Zulke verwarring is niet ongewoon rond een overname met rebranding. Het blokkeren van de e-mailadressen van de medewerkers heeft bijgedragen aan de verwarring bij de afnemers. Stratco is zich verder ten onrechte blijven presenteren als ‘leading producer’ van aspartaam in Europa. De verwarring is deels te wijten aan de rebranding en deels aan Stratco zelf. HSWT is hooguit een van de veroorzakers (4.41).

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Stratco c.s. zijn in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens zijn met het vonnis. Zij hebben verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. Stratco c.s. hebben hun eis gewijzigd en vorderen thans, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

- I. voor recht zal verklaren dat HSWT c.s. inbreuk hebben gemaakt op de Uniemerken;
II. HSWT c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot vergoeding van de door Stratco c.s. geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de inbreuk op de Uniemerken, nader op te maken bij staat, althans begroot op een bedrag ter grootte van € 8.100.000,-, althans € 1.400.000,-, althans een door het hof te bepalen bedrag, met rente;

subsidiar:

- III. voor recht zal verklaren dat sprake is van onverschuldigde betaling door Stratco door het gebruik van de Uniemerken van HSWT c.s.;
IV. HSWT c.s. hoofdelijk zal veroordelen te betalen aan Stratco c.s. een bedrag nader

op te maken bij staat, althans begroot op € 8.100.000,--, althans € 1.400.000,--, althans een zodanig bedrag als het hof in goede justitie zal bepalen, met rente,
meer subsidiair

V. voor recht zal verklaren dat sprake is van onder ongerechtvaardigde verrijking van HSWT c.s. door het gebruik van de Uniemerken van Stratco c.s..

VI. HSWT c.s. hoofdelijk zal veroordelen te betalen aan Stratco c.s. een bedrag nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, althans welke schade begroot dient te worden op een bedrag ter grootte van € 8.100.000,--, althans een bedrag van bedrag van € 1.400.000,--, althans een zodanig bedrag als het Hof in goede justitie zal bepalen dit alles binnen veertien (14) werkdagen na betekening van het Arrest een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van betaling.

althans nog meer subsidiair

VII. voor recht zal verklaren dat HSWT c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door gebruik te maken van de Uniemerken van Stratco c.s.;

VIII. HSWT c.s. hoofdelijk zal veroordelen te betalen aan Stratco c.s. een bedrag nader op te maken bij staat, althans begroot op € 8.100.000,--, althans € 1.400.000,--, althans een zodanig bedrag als het hof in goede justitie zal bepalen, met rente.

En zowel primair, subsidiair als meer subsidiair:

IX. HSWT c.s. zal veroordelen iedere directe en/of indirecte inbreuk op de Uniemerken, meer in het bijzonder het gebruik van de tekens "HYET" en "HYET SWEET", in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

X. HSWT c.s. zal veroordelen ieder direct en/of indirect gebruik van het teken "HSWT" gedurende een periode van zes (6) maanden in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

XI. HSWT c.s. zal veroordelen een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde en goedgekeurde verklaring te verstrekken, voorzien van kopieën van relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van:

a. De totale hoeveelheid aspartaam die HSWT c.s. vanaf 1 januari 2019 heeft geproduceerd, doen produceren, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht;

b. de inkoop- en verkoopprijs van het onder a. genoemde zoetstof die HSWT c.s. hebben betaald of gerekend;

c. het totaalbedrag aan omzet dat HSWT c.s. hebben behaald ten gevolge van de verkoop van het onder a. genoemde zoetstof;

XII. HSWT c.s. zal bevelen op de eerste pagina van haar website onmiddellijk zichtbaar de volgende of een vergelijkbare tekst te (laten) plaatsen, in het Nederlands en in het Engels:

"Mededeling van HSWT France SAS, HSWT NL B.V. en Sweet Now Holding. Op [datum] heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat HSWT France SAS, HSWT NL en Sweet Now Holding onrechtmatig jegens Stratco c.s. hebben gehandeld door Uniemerken zonder toestemming te gebruiken. HSWT France SAS, HSWT NL en Sweet Now Holding zullen geen gebruik meer maken van de Uniemerken. Hoogachtend, HSWT France SAS, HSWT NL B.V. en Sweet Now Holding."

XIII. HSWT c.s. zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere overtreding van de onder VII.) tot en met X.) verzochte bevelen, of, naar keuze van Stratco c.s., € 10.000,-- voor iedere dag of deel daarvan dat HSWT c.s. met de

gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijven, tot een maximum van € 1.000.000,-- (zegge: een miljoen) is bereikt, althans een zodanig bedrag dat het Hof in goede justitie zal vermenen te behoren;

XIV. HSWT c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van de kosten in eerste aanleg en hoger beroep overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,-- zonder betekening, dan wel € 199,-- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het arrest, en — voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt — te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

6. Beoordeling in hoger beroep

Internationale bevoegdheid

- 6.1 Deze zaak heeft een internationaal karakter. Het hof dient daarom in hoger beroep (ambtshalve) te onderzoeken of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Ten opzichte van de in Nederland gevestigde partijen Sweet Now NL en Sweet Now Holding bestaat die bevoegdheid op grond van artikel 125 lid 1 UMVo. Stratco c.s. hebben gesteld dat HSWT France in Nederland inbreuk heeft gemaakt, onder meer met (beweerde) leveringen van volgens Stratco c.s. inbreukmakende producten aan de in Nederland gevestigde onderneming Refresco. De bevoegdheid om van de desbetreffende vorderingen jegens HSWT kennis te nemen berust op art. 125 lid 5 UMVo. Ingevolge art. 126 lid 2 UMVo is een krachtens artikel 125 lid 5 UMVo bevoegde rechter evenwel alleen bevoegd te oordelen over handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat van de aangezochte rechter. Voor zover Stratco c.s. onder **grief 5** betogen dat de Nederlandse rechter ook ten opzichte van HSWT France bevoegd is grensoverschrijdende maatregelen te treffen, faalt de grief.

Omvang hoger beroep

- 6.2 Stratco c.s. hebben in eerste aanleg tevens vorderingen ingesteld gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oneerlijke misleidende handelspraktijken, oneerlijke mededinging bestaand in het onrechtmatig gebruiken van de organisatie, investeringen en activiteiten van Stratco en het nodeloos verwarring wekken door gebruik van het HSWT-teken voor aspartaam. Tegen de afwijzing van dit deel van hun vorderingen (rov. 4.3 en 4.31 tot en met 4.39) in het vonnis zijn geen grieven gericht, zoals Stratco c.s. bij memorie van grieven (onder 5.1) ook uitdrukkelijk hebben aangegeven. Die grondslagen behoeven in hoger beroep dan ook geen bespreking. Verder hebben Stratco c.s. ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep verklaard dat hun merkenrechtelijke vorderingen niet zijn gericht tegen het gebruik van het teken HSWT als handelsnaam, zodat het hof ook daarvan verder uitgaat.

Inbreukvorderingen: art. 9 lid 2 sub a UMVo

- 6.3 Stratco c.s. hebben hun vorderingen wegens merkinbreuk allereerst gebaseerd op art. 9 lid 2 sub a UMVo. Volgens deze bepaling is de houder van een Uniemerkt gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan

het Uniemerken en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven.

- 6.4 Tussen partijen is niet in geschil dat HSWT c.s. de Uniemerken vanaf de aanvang van haar activiteiten op 2 januari 2019 tot (in ieder geval) 15 juli 2019 voor dezelfde waren en diensten heeft gebruikt als waarvoor het Uniemerken is ingeschreven. Volgens HSWT c.s. levert dit gebruik evenwel geen merkinbreuk op, omdat dit plaatsvond met (stilzwijgende) instemming van Stratco c.s.
- 6.5 Het hof stelt voorop dat de stelplicht en bewijslast voor het bestaan van een (stilzwijgende) toestemming (licentie) op HSWT c.s. rusten. Naar het hof begrijpt gaan partijen, (evenals kennelijk de rechtbank) ervan uit dat op de vraag of voor het Uniemerkengebruik stilzwijgend toestemming was gegeven en HSWT c.s. een redelijke overgangstermijn voor rebranding mocht verwachten, Nederlands recht van toepassing is. Ook het hof zal van de toepasselijkheid van Nederlands (verbintenissen)recht uitgaan.
- 6.6 Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat in dit geval uit de vaststaande feiten volgt dat HSWT c.s. (impliciet) toestemming had voor het merkgebruik en overweegt daartoe als volgt. Zoals ter zitting in hoger beroep door partijen is bevestigd, werd in de Term Sheet een samenwerking opgezet waarin de Uniemerkenrechten uiteindelijk door Stratco zouden worden ingebracht en ononderbroken door de nieuw op te richten onderneming (HSWT) zouden worden gebruikt. De fabriek is vervolgens in lijn met de Term Sheet door Standard Investment van de bewindvoerder 'going concern' gekocht en heeft haar activiteiten vanaf 2 januari 2019 als HSWT France voortgezet. De fabriek produceerde en verhandelde in die gehele periode onverminderd aspartaam onder de Uniemerken. Stratco [REDACTED] was hiervan volledig op de hoogte en heeft op geen moment – tot het afbreken van de onderhandelingen – aangegeven dat dit merkgebruik zonder toestemming geschiedde en inbreukmakend was. Ook toen op 31 december 2018 door [REDACTED] een klantbrief, waarop het Uniemoord-/beeldmerk was afgebeeld, ter goedkeuring aan (ook) [REDACTED] werd voorgelegd heeft [REDACTED] niet gezegd dat daarvoor toestemming nodig was. Dit lag ook niet voor de hand omdat HSWT c.s. reeds op grond van de Term Sheet en de wetenschap van [REDACTED] van het eind 2018/begin 2019 onverminderde gebruik van de Uniemerken redelijkerwijs erop mocht vertrouwen dat dit gebruik met (impliciete) toestemming van [REDACTED] geschiedde.
- 6.7 Het voorgaande is niet anders indien HSWT c.s. in verband met de koop van de bewindvoerder op de hoogte waren (of hadden kunnen zijn) van het bestaan van de tussen Stratco en Hyet Sweet SAS gesloten TLA, nog daargelaten dat HSWT c.s. gemotiveerd hebben betwist dat die overeenkomst met de daarin vermelde royalty daadwerkelijk als (reële) licentieovereenkomst kan worden aangemerkt. Ook doet aan het bestaan van het (gerechtvaardigd vertrouwen op) toestemming voor het gebruik van de Uniemerken niet af dat [REDACTED] in zijn e-mail van 31 december 2018 informeert of het merkgebruik wordt gecontinueerd omdat anders alle documentatie en verpakkingen etc. moet worden aangepast. Integendeel bevestigt deze e-mailwisseling veeleer dat [REDACTED] (HSWT) ervan uitging dat het gebruik van de Uniemerken en het logo in lijn met de Term Sheet zou worden voortgezet en te zijner tijd zou worden geformaliseerd in de nader vorm te geven samenwerking. [REDACTED] heeft ook naar aanleiding van deze cc aan hem gestuurde mailwisseling niet aangegeven dat het tussentijdse merkgebruik zonder toestemming plaatsvond en dat daarvoor een vergoeding verschuldigd was. Op grond van dit alles mochten HSWT c.s. gerechtvaardigd erop vertrouwen dat het voortgezet gebruik

van de Uniemerken met toestemming van de merkhouders geschiedde.

- 6.8 Stratco c.s. hebben aangevoerd dat ook als van een stilzwijgende licentie sprake zou zijn, HSWT c.s. het op grond daarvan toegestane merkgebruik met onmiddellijke ingang had moeten staken op 28 januari 2019 toen HSWT c.s. de in de Term Sheet neergelegde afspraken schond en de onderhandelingen afbrak.
- 6.9 Het hof volgt Stratco c.s. hierin niet. Daargelaten dat de Term Sheet slechts enkele afspraken op hoofdlijnen bevatte, de uiteindelijke vorm van de voorgenomen samenwerking nog openlag en bij het tekenen ervan de uitkomsten van een voorgenomen due diligence werden afgewacht, was ook in de Term Sheet zelf voorzien in de mogelijkheid dat de verdere onderhandelingen zouden worden afgebroken of Standard Investment de voorwaarden eenzijdig zou wijzigen. Het onder 'exclusivity' bepaalde gaat immers uit van een (telkens te verlengen) periode van exclusiviteit (van onderhandelen) die eindigt indien Standard Investment de voorwaarden van Term Sheet wijzigt of zich uit het 'proces' terugtrekt. Stratco c.s. hebben – in de onderhavige procedure – tegen deze achtergrond onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd om te kunnen oordelen dat de Term Sheet desondanks reeds een perfecte overeenkomst was die Standard Investment tot de voorgenomen samenwerking verplichtte. Het hof tekent hierbij aan dat voor zover Stratco c.s. zich in dit verband op overgelegde processtukken uit de 'Term Sheet'-procedure voor (thans) het gerechtshof Amsterdam hebben willen beroepen, dit hof daar alleen acht op kan slaan voor zover het gaat om stellingen en standpunten die voldoende duidelijk en kenbaar in de processtukken van de onderhavige 'merkenprocedure' naar voren zijn gebracht.
- 6.10 Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is het hof van oordeel dat het met (stilzwijgende) toestemming van Stratco c.s. voortgezette merkgebruik plaatsvond in het kader van onderhandelingen waarvan partijen zelf uitgingen dat die eventueel konden mislukken, bijvoorbeeld omdat Standard Investment de voorwaarden van de Term Sheet eenzijdig zou wijzigen. Van belang is verder dat niet voldoende gemotiveerd is betwist dat het praktisch onmogelijk is om het merkgebruik van de een op de andere dag te staken. Ook [REDACTED] als voormalig bestuurder wist dit of had dit moeten begrijpen. HSWT c.s. mochten er daarom ook gerechtvaardigd op vertrouwen dat de (stilzwijgend) verleende toestemming voor het merkgebruik door HSWT c.s. gedurende de overname en verdere onderhandelingen ook een – na het al dan niet als gevolg van het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden uit de Term Sheet afbreken van de onderhandelingen – voor rebranding noodzakelijke overgangperiode omvatte. Een andere inhoud van de (stilzwijgend) gemaakte afspraken zou betekenen dat op het stuklopen van de onderhandelingen de aanvullende en zwaarwegende sanctie van merkinbreuk zou staan, met alle gevolgen die rechtshandhaving voor het onder de Uniemerken producerende, going concern overgenomen HSWT France SAS zou meebrengen.
- 6.11 Ten overvloede overweegt het hof dat Stratco c.s. in deze merkenprocedure onvoldoende hebben gesteld om te kunnen oordelen dat het voorgaande anders zou zijn indien Standard Investment gelet op het vertrouwen bij Stratco c.s. op het tot stand komen van de samenwerking, tot dooronderhandelen dan wel schadevergoeding wegens het afbreken van de onderhandelingen zou kunnen worden veroordeeld. Die laatste vraag ligt voor in de hiervoor genoemde 'Term Sheet-procedure' tussen de daarin betrokken partijen.

-
- 6.12 In verband met de vraag op welke overgangstermijn HSWT c.s. in verhouding tot Stratco c.s. redelijkerwijs aanspraak mochten maken, hebben Stratco c.s. aangevoerd dat etiketteringsvoorschriften voor voedselveiligheid, zoals uit de Additievenverordening, niet meebrengen dat eenmaal onder de Uniemerken geproduceerd en verkocht aspartaam onder diezelfde merkaanduiding op het etiket. Cva en productspecificaties zouden moeten worden uitgeleverd of in de administratie van afnemers moeten worden vermeld. HSWT c.s. hebben dit op hun beurt betwist.
- 6.13 Naar het oordeel van het hof kan het voorgaande in het midden blijven. HSWT c.s. hebben allereerst niet, althans niet voldoende gemotiveerd, betwist dat de rebranding feitelijk volgens het door HSTW c.s. overgelegde stappenplan is verlopen. HSWT c.s. hebben verder – evenmin voldoende gemotiveerd betwist – gesteld dat het *rebranden* zowel de wijziging van alle op het briefpapier, de facturen, leverbonnen, verpakkingen en 'certificates of analysis' voorkomende tekens, als de aanpassing van de administratie en daarmee de medewerking van haar afnemers vergde. Dat met dit alles tijd gemoed is en bovendien redelijkerwijs niet alle aanpassingen tegelijkertijd kunnen worden doorgevoerd, ligt alleszins voor de hand.
- 6.14 Tussen partijen staat vast dat het contact tussen de onderhandelende partijen na de laatste over de Term Sheet gevoerde gesprekken op 11 en 12 maart 2019 tot een einde is gekomen. Volgens HSWT c.s. was zij op 15 juli 2019 klaar met de maatregelen in verband met rebranding, (ruim) vier maanden nadat het HSWT c.s. duidelijk was dat van toestemming van het merkgebruik voor de aspartaamproductie niet langer kon worden uitgegaan en een omvangrijk proces van rebranding noodzakelijk was. Gelet op het onder 6.13 overwogene acht het hof deze termijn redelijk. Niet is komen vast te staan dat HSWT c.s. het geheel van genomen maatregelen redelijkerwijs sneller had kunnen afronden. Omdat HSWT c.s. voor haar gehele rebranding aanspraak kan maken op een redelijke overgangstermijn, mocht zij keuzes maken in de volgorde van de te nemen maatregelen en is niet beslissend of deelmaatregelen al dan niet naar voren hadden kunnen worden gehaald.
- 6.15 Ten overvloede overweegt het hof dat ook indien HSWT c.s. al op 18 februari 2019, toen [REDACTED] aanspraak maakte op een licentievergoeding, had moeten begrijpen dat een ingrijpend proces van rebranding onvermijdelijk werd, HSWT c.s. dit proces op 15 juli 2019 binnen een redelijke termijn heeft afgerond. Eveneens ten overvloede overweegt het hof dat blijkens het proces-verbaal van de in eerste aanleg plaatsgevonden mondelinge behandeling [REDACTED] toen heeft verklaard voor het onderhavige proces van rebranding een termijn van zes maanden redelijk te achten. Stratco c.s. hebben onvoldoende toegelicht dat aan deze in het proces-verbaal opgenomen duidelijke uitlating van de voormalig bestuurder van Hyet Sweet SAS in dit verband geen betekenis zou mogen worden gehecht.
- 6.16 Stratco c.s. hebben aangevoerd dat HSWT c.s. de Uniemerken ook na 15 juli 2019 nog hebben gebruikt en dusdoende inbreuk hebben gemaakt. Zij hebben hiertoe allereerst gewezen op de brief van 19 juni 2019 van HSWT aan haar klanten waarin 1 september 2019 als datum voor voltooiing van het 'process of rebranding' in het vooruitzicht is gesteld. Uit die aankondiging kan echter niet worden afgeleid dat tussen 15 juli 2019 en 1 september 2019 daadwerkelijk nog aspartaam als Hyet-aspartaam is uitgeleverd. Volgens HSWT c.s. was het proces van rebranding eenvoudigweg eerder afgerond dan was aangekondigd.

6.17 Verder zijn, zoals ter zitting door HSWT c.s. ook nader is toegelicht, de door Stratco c.s. op dit punt overgelegde stukken alle afkomstig van afnemers en blijkt daaruit slechts dat deze afnemers het in Gravelines geproduceerde aspartaam kennelijk nog onder de oude aanduiding in hun voorraad en administratie hadden opgenomen. Dat HSWT c.s. het aspartaam na 15 juli 2019 nog onder deze naam hebben geleverd, kan daaruit niet (zonder meer) worden afgeleid. Ook de algemene stelling van Stratco c.s. dat vóór het jaarlijkse onderhoud in de zomerperiode wel extra (Hyet)aspartaam moet zijn geproduceerd en over een langere periode moet zijn uitgeleverd is daartoe onvoldoende. Stratco c.s. hebben, kortom, onvoldoende (concrete) feiten gesteld en/of (gespecificeerd) te bewijzen aangeboden, op grond waarvan merkinbreuk door HSWT c.s. na 15 juli 2019 kan worden vastgesteld.

6.18 De **grievens 7 tot en met 9** falen.

Inbreukvorderingen: art. 9 lid 2 sub b UMVo

6.19 De **grievens 10 tot en met 14** komen op tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van het HSWT-teken geen inbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo maakt op het HYET-woordmerk.

6.20 Het hof stelt bij de beoordeling van de grieven het volgende voorop. Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. Verwarringsgevaar veronderstelt echter wel dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren. Deze twee

factoren vormen cumulatieve voorwaarden. Als er helemaal geen sprake is van overeenstemming (of (soort)gelijke waren) kan worden afgezien van de globale beoordeling in fase 2. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza).

Het relevante publiek

- 6.21 De rechtbank heeft in rov. 4.17 van het bestreden vonnis vastgesteld dat het relevant publiek in dit geval bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gewone afnemer van zoetstoffen, te weten professionele inkopers van bedrijven in de voedsel of frisdranken industrie met veel kennis en bekend met de verschillende leveranciers in de overzichtelijke branche en die onderhandelen over de prijs, met een hoog aandachtsniveau. Tegen dat oordeel is geen grief gericht, zodat ook het hof hiervan uitgaat. **Grief 11** klaagt dat de rechtbank ten onrechte (alleen) een vergelijking heeft gemaakt tussen het HYET Uniewoordmerk en het HSWT teken inclusief beeldelement, terwijl ook een vergelijking moet worden gemaakt zonder beeldelementen omdat HSWT het teken in haar CvA, etiketten, facturen en leverbonnen zonder beeldelementen gebruikt. **Grief 13** voegt hieraan toe dat (bij deze vergelijking) sprake is van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming, die ook tot concrete verwarring bij het relevante publiek heeft geleid. HSWT c.s. hebben betwist met het teken HSWT inbreuk te hebben gemaakt. Volgens **grief 14** heeft de rechtbank ten onrechte in rov. 4.31 en 4.41 de verwarring als inherent aan het going concern overnemen van de exploitatie van de Gravelines fabriek aangemerkt en voor het overige aan het handelen van ██████████ toegeschreven. Bij een overname hoort de informatie van de afnemers door koper en verkoper te worden afgestemd. In dit geval hebben HSWT c.s. ervoor gekozen de onderhandelingen af te breken en zonder toestemming de Uniemerken te gebruiken. De noodzaak van rebranding is aan HSWT c.s. zelf te wijten. Stratco c.s. was gerechtigd tegen het gebruik van de e-mails en de Uniemerken (handhavend) op te treden en bij het omzetten van de server op 4 maart 2019 een bouncer is ingesteld die afnemers informeerde, aldus de grief.

Overeenstemming (fase 1)?

- 6.22 Het hof stelt vast dat (niet in geschil is dat) het merk en teken in dit geval worden gebruikt voor dezelfde waar, aspartaam.
- 6.23 Naar het oordeel van het hof is auditief (fonetisch) en visueel slechts sprake van zeer geringe mate van overeenstemming tussen het woordmerk HYET en het teken HSWT. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank hierover in rov. 4.19 en 4.20 van het vonnis heeft overwogen. Stratco c.s. hebben die oordelen in hoger beroep ook niet, althans niet (voldoende gemotiveerd) bestreden.
- 6.24 Wel hebben Stratco c.s. in hoger beroep gemotiveerd het oordeel van de rechtbank bestreden dat geen begripsmatige overeenstemming zou bestaan tussen het HYET-woordmerk en HSWT-teken. Stratco c.s. voeren aan dat dit teken zou zijn bedacht als afkorting van HYET SweeT (onderstreping hof) en dat dit verband feitelijk ook door afnemers is gelegd.

6.25 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het relevante publiek bij vergelijking van het Hyet-woordmerk en het HSWT-teken het gestelde begripsmatig verband niet zal leggen. Op grond van de door Stratco c.s. onder de grieven genoemde producties kan bovendien niet worden vastgesteld dat dit in de praktijk bij het relevante publiek is gebeurd. De door Stratco c.s. in dit verband aangehaalde e-mail van 30 maart 2019 van Neosdirect vormt een reactie op een niet overgelegde e-mail van [REDACTED] met als kennelijke titel 'wijziging tenaamstelling'. Zonder de context van de mail waarop dat antwoord is gestuurd kan hieruit niet worden afgeleid dat bij vergelijking van de tekens begripsmatige verwarring is opgetreden. Bovendien is deze mail afkomstig van een financier, een partij die niet valt onder het relevante publiek. Het tweede door Stratco c.s. onder de grief gestelde voorbeeld van begripsmatige verwarring komt uit een brief van de advocaat van Brenntag van 30 augustus 2019. Deze advocaat reageert daarin uitvoerig op de door Stratco c.s. op 5 juli 2019 aan Brenntag gestuurde sommatie en de diverse daarin aan Brenntag gemaakte verwijten van merkinbreuk. Dat een advocaat bij bestudering van een merkenclaim bij vergelijking van tekens een begripsmatig verband legt, betekent nog niet dat een afnemer dit buiten die bijzondere context zal doen. Beoordeeld vanuit de perceptie van het relevante publiek is daarom geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

Verwarringsgevaar (fase 2)

- 6.26 Hiervoor is geoordeeld dat alleen auditief en visueel een (zeer) geringe mate van overeenstemming bestaat tussen het Uniewoordmerken en het teken HSWT en dat het gaat om dezelfde waren. Vervolgens moet het hof globaal beoordelen of gelet op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden. Het Hof betreft daarbij dat het Hyet-woordmerk niet beschrijvend is en, zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld, een groot onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend karakter van het woordmerk HYET bestaat verder in de mogelijkheid dit woord uit te spreken (Hai-et) en het daarbij opgeroepen klankbeeld. Daarmee wijkt het woordmerk nu juist af van het bij het relevante publiek als afkorting (verzameling losse letters H-S-W-T) waar te nemen teken HSWT. Dat relevante publiek heeft een hoog aandachtsniveau (zie 6.21) zodat het feit dat zowel het merk als het teken eenzelfde aantal letters kent en de letters H en T delen, onvoldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen, ook niet gezien de soortgelijkheid van de waar. Voor zover Stratco c.s., onder grief 10, nog aanvoeren dat als het hof tot het oordeel komt dat sprake is (geweest) van inbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMVo, vervolgens in het kader van de vraag of het gewijzigde teken HSWT op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo inbreukmakend is, rekening moet worden gehouden met de zogeheten nawerking, faalt de grief. Omdat in dit geval geen sprake is van inbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMVo is niet voldaan aan de, in de grief zelf genoemde, voorwaarde om met nawerking rekening te houden.
- 6.27 Bij het oordeel dat geen sprake is van merkenrechtelijk verwarringsgevaar komt dat [REDACTED] op 4 maart 2019 de door HSWT gebruikte server heeft geblokkeerd waardoor enige tijd voor HSWT bedoelde e-mails van afnemers uitsluitend nog bij [REDACTED] binnenkwamen en vervolgens (deels) zijn achtergehouden, terwijl geruime tijd door Stratco c.s. geen 'bounce' was ingesteld waardoor voor afnemers niet bekend was dat hun e-mails de fabriek niet hadden bereikt. Voor zover Stratco c.s. onder grief 14 stelt dat zij 'toen direct' (bij het blokkeren van de server) een bounce heeft ingesteld heeft zij dat onvoldoende onderbouwd gelet op de overgelegde sommaties van HSWT c.s. van

19 maart 2019 en 2 juli 2019 om een (passende) bounce in te stellen en de daarbij aansluitende eigen stellingname van Stratco c.s. in eerste aanleg dat zij hieraan (pas) begin juli 2019 gevolg heeft gegeven. Verder is [REDACTED] op zijn eigen website blijven verwijzen naar de fabriek in Gravelines en heeft hij zodoende een voortdurende band met deze fabriek gesuggereerd. Daarnaast heeft [REDACTED] afnemers van HSWT gedurende het proces van rebranding – ten onrechte naar hiervoor is geoordeeld – meegedeeld dat HSWT inbreuk maakte op de uniemerken van Stratco en in het verlengde daarvan die afnemers gesommeerd merkinbreuk te staken. [REDACTED] heeft daarbij bovendien misleidende mededelingen gedaan over onder meer de hoedanigheid van Stratco B.V., Hyet Holding B.V. and Hyet Sweet B.V als 'leading European manufacturer of aspartame', terwijl zij toen niet langer over een Europese productiefaciliteit beschikten en hun aspartaam uit China betrokken.

- 6.28 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient verwarring die uit deze aan Stratco c.s. toe te rekenen gedragingen voortkomt en die niet berust op de onder 6.26 genoemde vergelijking, buiten beschouwing te blijven. Dit geldt ook voor verwarring die inherent is aan een (onder een stilzwijgende licentie plaatsgevonden) transitie naar een nieuwe eigenaar en nieuwe productnaam, zeker onder de hiervoor genoemde omstandigheden. Het hof verwijst ook in dit verband nog naar hetgeen onder 6.25 is overwogen over de berichten van afnemers waarop Stratco c.s. zich ter onderbouwing van de gestelde daadwerkelijk opgetreden verwarring heeft beroepen.
- 6.29 De slotsom is dan ook dat HSWT c.s. met het gebruik van het teken HSWT geen inbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVO maakt of heeft gemaakt op de Uniemerken van Stratco. Dit geldt eens te meer voor het gebruik van het teken HSWT in combinatie met het onder 3.27 afgebeelde beeldelement. Tot slot hebben Stratco c.s., zoals hiervoor vermeld, ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep verklaard dat hun op merkinbreuk gebaseerde vorderingen niet zijn gericht tegen het gebruik van het teken HSWT als handelsnaam.

Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

- 6.30 Voor het geval de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen niet toewijsbaar zijn, hebben Stratco c.s. aangevoerd dat HSWT c.s. op grond van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking gehouden zijn een redelijke licentievergoeding voor het gebruik van de Uniemerken tot 15 juli 2019 te voldoen.
- 6.31 Naar het oordeel van het hof zijn de vorderingen ook op deze grondslagen niet toewijsbaar. Zoals onder 6.10 tot en met 6.15 is geoordeeld zijn partijen bij de Term Sheet, onderhandelingen over een mogelijke samenwerking aangegaan waarin Standard Investment onder tijdsdruk alvast Hyet Sweet SAS going concern van de bewindvoerder heeft gekocht dat als HSWT France is voortgezet, waarop een due dilligence onderzoek is gestart en verder is onderhandeld over de inhoud en vorm van een samenwerking. De mogelijkheid dat deze onderhandelingen zouden stuklopen is daarbij, zoals hiervoor al is overwogen, van aanvang af onder ogen gezien en partijen moesten redelijkerwijs begrijpen dat in dat geval een termijn voor rebranding nodig zou zijn, althans vloeit het inacht nemen van een zodanige termijn uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid voort.
- 6.32 In het licht van deze omstandigheden hebben Stratco c.s. onvoldoende feiten en

omstandigheden gesteld om te kunnen oordelen dat de stilzwijgende toestemming tot gebruik van de Uniemerken gedurende de periode van onderhandelen en de aansluitende periode van rebranding tegen betaling van een licentievergoeding zou moeten plaatsvinden. Tevens kan bij deze stand van zaken niet worden geoordeeld dat Stratco c.s. hun toestemming voor het merkgebruik onverschuldigd – zonder rechtsgrond – hebben verleend of HSWT c.s. door het van aanvang af voorziene gebruik van de Uniemerken gedurende deze periode ongerechtvaardigd zouden zijn verrijkt. Dat HSWT c.s. op oneerlijke wijze voordeel heeft verkregen en onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens Stratco c.s. zou hebben gehandeld, is niet komen vast te staan. De vraag welke rechtsgevolgen het afbreken van de onderhandelingen tussen de in de Term Sheet genoemde partijen hebben, ligt voor in de daarover tussen die partijen (thans) voor het hof in Amsterdam gevoerde procedure.

- 6.33 Ook op deze aanvullende grondslagen zijn de vorderingen van Stratco c.s. derhalve niet toewijsbaar.

Belang Hyet Holding

- 6.34 Nu in het voorgaande is geoordeeld dat de vorderingen moeten worden afgewezen, kan in het midden blijven of deze vorderingen, voor zover ingesteld door licentienemer Pegasus Holding, afgewezen moeten worden bij gebrek aan belang. **Grief 6** behoeft geen verdere bespreking.

Conclusie en proceskosten

- 6.35 Voldoende gespecificeerd bewijs van voldoende concrete stellingen die, indien bewezen, tot een ander oordeel zou leiden, is niet aangeboden. Het hof gaat daarom aan het bewijsaanbod van Stratco c.s. voorbij.
- 6.36 De conclusie is dat het hoger beroep van Stratco c.s. niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. Het hof zal Stratco c.s. als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. Voor de begroting van de kosten gaat het hof, voor zover het geschil op de handhaving van merkenrechten ziet, uit van het indicatietarief in IE-zaken gerechtshoven voor een reguliere zaak (€ 20.000,-). Voor zover het de overige grondslagen betreft zal het hof het liquidatietarief toepassen (3 punten tarief VIII). Bij dit alles zal het hof uitgaan van een verdeling 90/10 voor de verdeling van de IE en niet-IE aspecten van de zaak. Dat betekent dat aan advocaatkosten zal worden toegewezen een bedrag van € 18.000,- (90% van 20.000,-) en een bedrag van € 1.817,- (10% van € 18.170,-).

7. Beslissing


Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank van 14 juli 2021 van de rechtbank Den Haag;
- veroordeelt Stratco c.s. hoofdelijk in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van

HSWT c.s. begroot op € 11.379,- voor griffierecht, € 535,30 aan verschotten en € 19.817,- voor salaris van de advocaat;

- veroordeelt Stratco c.s. hoofdelijk in de nakosten, begroot op € 163,-, met bepaling dat dit bedrag zal worden verhoogd met € 85,- in geval Stratco c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden;
- verklaart bovenstaande kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, M.P.J. Ruijpers en B.R. ter Haar en in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2023 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan
Hutgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

D.H.J. Ruijpers