

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/651257 / KG ZA 23-641

### Vonnis in kort geding van 13 december 2023

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**KASSATLY CHTAURA SAL**,  
te Libanon,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**KASSATLY GROUP HOLDING SAL**,  
te Libanon,  
eisende partij in de hoofdzaak,  
verwerende partij in het incident,  
advocaat: mr. M.S. Don te Amsterdam,

tegen

1. **A.Z.B. BEHEER B.V.**,  
te Rotterdam,
2. **STAR IMPEX B.V.**,  
te Rotterdam,
3. **STAR IMPEX INTERNATIONAL B.V.**,  
te Rotterdam,
4. **AHMED ZAÂF**,  
te Rotterdam,  
gedaagde partij in de hoofdzaak,  
eisende partij in het incident,  
advocaat: mr. N. Ruyters te Breda.

Eiseres in de hoofdzaak onder 1 wordt hierna aangeduid als: Kassatly Chtaura, eiseres in de hoofdzaak onder 2 wordt hierna aangeduid als Kassatly Group en gezamenlijk zullen zij Kassatly c.s. genoemd worden. Gedaagde in de hoofdzaak onder 1 wordt hierna aangeduid als AZB, gedaagde in de hoofdzaak onder 2 als Star Impex, gedaagde in de hoofdzaak onder 3 als Star Impex International en gedaagde in de hoofdzaak onder 4 als Zaâf. Gezamenlijk zullen zij worden aangeduid als AZB c.s. Voor AZB c.s. is, behalve de advocaat voornoemd, ook opgetreden mr. A.K. de Laat, advocaat te Breda.

#### 1. Inleiding: waar gaat deze zaak over?

1.1. Kassatly c.s. is houdster van het woordmerk FREEZMIX en diverse beeldmerken voor de frisdranken die onder dit woordmerk en die beeldmerken worden verhandeld. Kassatly c.s. spreekt in deze procedure AZB c.s. aan op het gebruik van het teken

---

FREEZ1924, omdat Kassatly c.s. vindt dat deze tekens, die AZB c.s. gebruikt voor de verhandeling van frisdranken, teveel lijken op haar merken. Zij vraagt in deze procedure om AZB c.s. te verbieden deze tekens te gebruiken.

1.2. De voorzieningenrechter oordeelt in dit vonnis dat AZB, Star Impex en Star Impex International inbreuk maken op de merken van Kassatly c.s., omdat de gebruikte tekens te veel op die merken lijken, waardoor verwarring kan ontstaan. De voorzieningenrechter beslist dan ook dat het AZB, Star Impex en Star Impex International verboden wordt die tekens te gebruiken. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen tegen Zaâf, de bestuurder van AZB, af, omdat hem geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Deze beslissing is voorlopig omdat het hier gaat om een kort geding procedure; een korte procedure voor een situatie die spoedeisend is. De beslissing is bedoeld om te bepalen wat er moet gebeuren in de periode na het vonnis, totdat een andere rechter in een volledige procedure (een bodemprocedure) de zaak heeft beoordeeld.

1.3. De voorzieningenrechter legt hierna uit hoe en waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Onder 'De procedure' wordt eerst het verloop van de procedure tot aan dit vonnis beschreven. Vervolgens staat onder 'De feiten' opgenomen waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De voorzieningenrechter gaat in zijn oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder 'Het geschil' weergegeven wat Kassatly c.s. precies vordert en waarom en de verkort weergegeven reactie van AZB c.s. daar op. Uiteindelijk licht de voorzieningenrechter onder 'De beoordeling' zijn oordeel op alle vorderingen toe, om de beslissingen die daaruit volgen dan bij elkaar weer te geven onder 'De beslissing'.

## **2. De procedure**

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 augustus 2023;
- de akte houdende overlegging producties van Kassatly c.s., met producties EP01 t/m EP21;
- de akte indiening producties, met producties GP01 t/m GP08, van AZB c.s.;
- de akte indiening aanvullende producties, met producties GP09 t/m GP11, van AZB c.s.;
- de door AZB c.s. genomen 'incidentele conclusie tot schorsing van de procedure';
- de reactie van Kassatly c.s. op de incidentele vordering tot schorsing van de procedure;
- het e-mailbericht van Kassatly c.s. van 10 oktober 2023, met productie EP20 (aangepaste kostenstaat).

2.2. Op 11 oktober 2023 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten nader uiteen hebben gezet aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat er verder tijdens de zitting is besproken. De voorzieningenrechter heeft een voorlopig oordeel over de zaak gegeven. Met partijen is vervolgens afgesproken de zaak aan te houden om partijen gelegenheid te geven onderling tot een oplossing te komen.

2.3. Op 14 november 2023 heeft Kassatly c.s. de voorzieningenrechter bericht dat partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen en is verzocht vonnis te wijzen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens bepaald dat er vandaag vonnis wordt gewezen. Bij e-mail van 30 november 2023 zijn partijen nog in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk uit te laten over de uitspraak van de Vierde Kamer van Beroep van het EUIPO<sup>1</sup> van 14 november 2023 waarbij de beslissing van de Cancellation Division van 20 februari 2023 is bekrachtigd. Partijen zich bij e-mails van 6 december 2023 uitgelaten.

### **3. De feiten**

#### *Kassatly c.s. en de intellectuele eigendomsrechten van Kassatly Group*

3.1. Kassatly Chtaura en Kassatly Group zijn aan elkaar gelieerde Libanese vennootschappen.

3.2. Kassatly Chtaura produceert en verhandelt wereldwijd diverse alcoholische en non-alcoholische dranken. Het bedrijf is gestart in 1974.

3.3. Kassatly Chtaura heeft in 2016 een nieuwe frisdrank geïntroduceerd onder het merk FREEZmix (zie hierna onder 3.4. en 3.5.). De producten van Kassatly Chtaura worden in de markt gepositioneerd als luxe frisdrank met natuurlijke kleur- en smaakstoffen en een laag suikergehalte.

3.4. Kassatly Group is houdster van het Uniewoordmerk FREEZMIX, aangevraagd op 24 februari 2020 en geregistreerd op 5 juni 2020 (nr. 018200709 voor waren en diensten in de klassen 32 (voor gazeuze dranken en non-alcoholische dranken) en 33 (voor alcoholische dranken)).

3.5. Daarnaast houdt Kassatly Group diverse Uniebeeldmerken, die net als het hiervoor genoemde Uniewoordmerk geregistreerd zijn voor waren in de klassen 32 en 33. Kassatly Group heeft ervoor gekozen om voor elk van de door Kassatly Chtaura aangeboden frisdranksmaken twee Uniebeeldmerkregistraties te verrichten. Zo zijn onder de naam FREEZmix APPLE & GRAPE de volgende twee Uniebeeldmerken geregistreerd (nrs. 018497970 en 018497966):

---

<sup>1</sup> European Union Intellectual Property Office



Soortgelijke Uniebeeldmerk-registraties (allen aangevraagd in juni 2021 en verleend medio november 2021) hebben ook plaatsgevonden onder de volgende namen:

- FREEZmix POMEGRANATE MIX (nrs. 018495146 en 018495138)
- FREEZmix STRAWBERRY MIX (nrs. 018495134 en 018495128)
- FREEZmix TAMARIND MIX (nrs. 018495118 en 018495111)
- FREEZmix LEMON & MINT (nrs. 018497997 en 018497992)
- FREEZmix BLUE HAWAÏ TROPICAL FRUITS (nrs. 018497522 en 018498732)
- FREEZmix LEMON & GINGER (nrs. 018498004 en 018497999)
- FREEZmix KIWI & LIME (nrs. 018498739 en 018498748)
- FREEZmix PINEAPPLE & COCONUT (nrs. 018495179 en 018495156)
- FREEZmix MANGO & PEACH (nrs. 018495208 en 018495174)
- FREEZmix LYCHEE (nrs. 018495214 en 018495205)
- FREEZmix BERRY MIX (nrs. 018497954 en 018497969)

Alle merkregistraties van Kassatly Group worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Kassatly-Merken, en waar nodig wordt onderscheid gemaakt tussen het Kassatly-woordmerk en de Kassatly-Beeldmerken.

3.6. Elk afzonderlijk Kassatly-Beeldmerk bevat het hieronder afgebeelde FREEZmix logo (hierna: het Logo), waarbij het wordelement Mix bij een aantal frisdranksmaken dezelfde kleur aanneemt als de kleur van het betreffende frisdrankflesje:



---

*AZB c.s. en haar merkregistratie*

3.7. AZB is een in 2010 opgerichte onderneming die volgens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel houdster- en financieringsactiviteiten bedrijf. AZB handelt volgens dit uittreksel ook onder de namen 'Freez Beverages', 'Freez 1924' en 'Star Beverages' (hierna: de AZB Handelsnamen). Zaâf is enig aandeelhouder en bestuurder van AZB.

3.8. AZB is enig aandeelhouder in en bestuurder van zowel Star Impex als van Star Impex International. Star Impex houdt zich volgens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel bezig met de groothandel in onder meer dranken (geen zuivel). Zij is distributeur van diverse grote merken zoals Coca Cola, Spa etc. Star Impex maakt ten behoeve van haar onderneming gebruik van de website [www.starimpex.nl](http://www.starimpex.nl). Star Impex is houdster van de domeinnaam <freezbeverages.com>. Star Impex International heeft al jarenlang ervaring in en houdt zich bezig met het exploiteren van een (internationale) handel in onder meer dranken (van merken van derden), import en export daaronder begrepen. In april 2023 is die handel uitgebreid met de introductie van een eigen frisdrank onder het teken FREEZ1924. Dit product is door haar geïntroduceerd als een non-alcoholische variant van allerlei populaire mix dranken (zoals Bacardi Breezer). Het wordt in Turkije geproduceerd en vervolgens in Nederland geïmporteerd, waarna het verkocht wordt in Nederland, België en Frankrijk. Ook wordt het product geëxporteerd/verkocht naar/in Marokko.

3.9. AZB is houdster van de hieronder afgebeelde Uniebeeldmerkregistratie genaamd FREEZ1924, aangevraagd op 15 september 2020 en geregistreerd op 23 februari 2021 (nr. 018307542) voor waren in klasse 32 (voor mineraalwater en gazeuze dranken en andere non-alcoholische dranken):



3.10. Via de website [www.freezbeverages.com](http://www.freezbeverages.com) en in winkels worden onder een teken dat gelijk is aan het in 3.9. weergegeven merk (hierna ook: het Teken) en onder een gestileerde versie daarvan, welke zichtbaar is op de wikkels van de hieronder afgebeelde flesjes (hierna ook: het Gestileerde Teken), frisdranken aangeboden:



Op de wikkel van iedere fles, waarvan de achtergrondkleur verschilt per smaak frisdrank, staat onder de tweede letter E van het teken FREEZ in kleine, zwarte cijfers:1924.



#### *Procedure bij het EUIPO*

3.11. Kassatly c.s. is op 12 november 2021 een doorhalingsactie bij het EUIPO (hierna ook: het Bureau) gestart tegen de merkregistratie van AZB waarbij zij een beroep heeft gedaan op haar oudere merkrecht (artikel 60 lid 1 sub a jo. artikelen 8 lid 1 sub b en 59 lid 1 sub b UMVo). De Cancellation Division van het Bureau heeft bij beslissing van 20 februari 2023 geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de waren waarvoor het merk van AZB en het Kassatly-woordmerk (FREEZMIX) zijn ingeschreven en om die reden de merkregistratie van AZB voor alle ingeschreven waren ongeldig verklaard. Het door AZB daartegen ingestelde beroep is bij beslissing van 14 november 2023 door de Vierde Kamer van Beroep van het Bureau verworpen.

#### *Sommaties*

3.12. Kassatly c.s. heeft AZB op 29 maart 2023 aangeschreven en gesteld dat het verhandelen van de frisdranken van AZB onder een teken dat gelijk is aan, althans in hoge

---

mate overeenstemt met, de Kassatly-Merken, inbreukmakend is. Kassatly c.s. heeft AZB in die brief gesommeerd de inbreuk op de Kassatly-Merken te staken. AZB heeft op 4 april 2023 laten weten dat zij vanwege de beroepsprocedure bij het Bureau niet aan de sommatie zal voldoen. Kassatly c.s. reageert daar op 5 april 2023 op en verzoekt om een inhoudelijke reactie op de sommatiebrief. Op 2 mei 2023 herinnert Kassatly c.s. AZB eraan dat zij nog geen inhoudelijke reactie heeft ontvangen en herhaalt haar sommatie. Partijen zijn vervolgens tot eind mei 2023 in overleg geweest over een minnelijke regeling. Op 24 juli 2023 heeft Kassatly c.s. AZB een laatste voorstel gedaan om de zaak onderling op te lossen, en rechtsmaatregelen aangekondigd voor het geval AZB daarmee niet akkoord zou gaan.

3.13. Kassatly c.s. heeft Star Impex, Star Impex International en Zaâf niet eerder rechtstreeks gesommeerd.

#### **4. Het geschil**

##### In het incident

4.1. AZB c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis deze procedure schorst in afwachting van de beslissing van het Bureau over de doorhalingsactie tegen de Uniebeeldmerkregistratie van AZB met nr. 018307542, met veroordeling van Kassatly c.s. in de kosten van dit incident overeenkomstig artikel 1019h Rv<sup>2</sup>.

4.2. AZB c.s. legt aan deze vordering ten grondslag dat de beroepsprocedure bij het Bureau (zie hiervoor onder 3.11.) nog niet is afgerond. De procedure bij het Bureau is ouder dan de onderhavige procedure, zodat laatstgenoemde procedure op grond van artikel 132 lid 1 UMVo<sup>3</sup> geschorst dient te worden tot een definitieve beslissing is gewezen over de geldigheid van de merkregistratie van AZB.

4.3. Kassatly c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de gevorderde schorsing van de procedure.

4.4. De voorzieningenrechter gaat, voor zover dat van belang is, onder het kopje ‘De beoordeling’ (hierna onder 5.) verder in op de door partijen ingenomen stellingen.

##### In de hoofdzaak

4.5. Kassatly c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. ieder van gedaagden hoofdelijk veroordeelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Kassatly c.s. te staken en gestaakt te houden in alle landen van de Europese Unie, en in samenhang hiermee te staken en permanent gestaakt te houden:

---

<sup>2</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>3</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

- a) ieder gebruik van de aanduiding 'FREEZ1924' en 'FREEZ', dan wel enige aanduiding die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met FREEZMIX, zoals in ieder geval de aanduidingen 'FREE7' en 'FREEZE',
- b) ieder gebruik van de handelsnamen FREEZ 1924 en FREEZ BEVERAGES, dan wel enige aanduiding die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met FREEZMIX, zoals in ieder geval de aanduidingen 'FREE7' en 'FREEZE',

en om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis nu en in de toekomst op geen enkele wijze de indruk of suggestie te wekken, dat één of meer van gedaagden verbonden zou zijn met Kassatly c.s. of dat er een commerciële band zou bestaan tussen één of meer van gedaagden en Kassatly c.s.;

2. Zaâf beveelt dat hij zich er, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, van zal onthouden op enige wijze indirect via enige entiteit of tussenpersoon in strijd te (doen) handelen met hetgeen onder 1 is gevorderd, dan wel jegens Zaâf die voorzieningen te treffen die de voorzieningenrechter gerade acht teneinde te voorkomen dat Zaâf het onrechtmatig handelen door/via een derde voortzet c.q. doet voortzetten;
3. AZB en Zaâf hoofdelijk beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zodanig te wijzigen, dat deze geen handelsnaam meer bevat met het element FREEZ en ook niet op anderszins verwarringwekkende wijze overeenstemt met FREEZMIX, onder gelijktijdige verzending van de instructies aan de Kamer van Koophandel aan de advocaat van Kassatly c.s.;
4. ieder van Star Impex, AZB en Zaâf hoofdelijk beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam <freezbeverages.com> en bijbehorende e-mailadressen te staken en gestaakt te houden;
5. Star Impex en Zaâf hoofdelijk beveelt dat zij op eigen kosten onmiddellijk medewerking verlenen aan het zo snel mogelijk registreren van de domeinnaam <freezbeverages.com> op naam van – naar keuze van Kassatly c.s. – Kassatly Chtaura of Kassatly Group, conform de instructies van de internet service provider van Kassatly c.s.;
6. ieder van Star Impex, AZB en Zaâf hoofdelijk beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle websites en social media accounts van gedaagden zodanig aan te (laten) passen dat daarop geen vermeldingen of verwijzingen meer voorkomen naar 'FREEZ1924', 'FREEZBEVERAGES' dan wel enige aanduiding die daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemt en/of die de elementen 'FREEZ', 'FREEZE' en/of FREE7' bevat;
7. ieder van Star Impex, AZB en Zaâf hoofdelijk beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk informatie te verstrekken over:
  - a) de fabrikanten en/of leveranciers die hen de inbreukmakende producten hebben geleverd (waaronder in ieder geval de bottelaars, flessenproducenten en producenten van flessendoppen – waarop het Teken staat – in Turkije), onder mededeling van alle



---

kenbare en beschikbare gegevens met betrekking tot hen, waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres;

b) de professionele afnemers in Europa aan wie één of meer van gedaagden de inbreukmakende producten hebben verkocht c.q. geleverd, onder mededeling van alle kenbare en beschikbare gegevens met betrekking tot die afnemers, waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres;

c) het aantal inbreukmakende producten dat één of meer van gedaagden hebben ingekocht, hebben verkocht en het aantal dat zij (of een derde voor hen) nog in voorraad hebben;

d) de door één of meer van gedaagden voor de inbreukmakende producten betaalde inkooprijzen en de door hen gehanteerde verkoopprijzen; en

e) de bedragen aan totale winst die één of meer van gedaagden hebben behaald met de verkoop van de inbreukmakende producten;

8. ieder van Star Impex, AZB en Zaaf hoofdelijk beveelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis bij alle professionele afnemers die van één of meer van hen de FREEZ1924 producten hebben ontvangen of daarvoor lopende orders hebben, deze producten op kosten van gedaagden terug te halen en van hen te verlangen dat zij geen producten achterhouden en hen daartoe een brief te sturen zoals in het petitum van de dagvaarding is vermeld;
9. ieder van Star Impex, AZB en Zaaf hoofdelijk beveelt binnen zeven dagen na ontvangst van de naar aanleiding van de 'recall' geretourneerde producten, deze producten op kosten van gedaagden door een deurwaarder te laten vernietigen, en binnen zeven dagen na vernietiging een kopie van het proces-verbaal van vernietiging aan de advocaat van Kassatly c.s. te sturen per e-mail;
10. het onder 1 tot en met 9 gevorderde toe te wijzen op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- voor iedere keer dat één of meer van gedaagden niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar/hen uitgesproken veroordelingen en/of bevelen, in die zin dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen en/of bevelen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, een bedrag van € 15.000,- per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
11. ieder van gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot voldoening aan Kassatly c.s. van de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv;

- 
12. bepaalt dat de proceskosten binnen zeven dagen na het wijzen van het vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW<sup>4</sup> verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot de dag van voldoening;
  13. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv stelt op zes maanden na betekening van dit vonnis.

4.6. Kassatly c.s. legt aan deze vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.

4.6.1. AZB maakt met het verhandelen van haar producten die voorzien zijn van het Teken inbreuk op de Kassatly-Merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b dan wel artikel 9 lid 2 sub c UMVo. Star Impex is houdster van de domeinnaam <freezbeverages.com> van de website waarop de producten van AZB worden aangeboden. Star Impex en Star Impex International zijn mogelijk betrokken bij de daadwerkelijke productie en/of verhandeling van de FREEZ1924 producten, althans Kassatly c.s. sluit niet uit dat Zaâf, die de uiteindelijke eigenaar en bestuurder is van AZB, Star Impex en Star Impex International, in de toekomst die producten via deze vennootschappen zal (laten) produceren en/of verhandelen. Om die reden is ook Zaâf in de procedure betrokken.

4.6.2. Daarnaast handelt AZB in strijd met artikel 5a Hnw<sup>5</sup> door de handelsnamen 'FREEZ BEVERAGES' en 'FREEZ 1924' te voeren. Verder handelt AZB en Star Impex ook in strijd met artikel 5a Hnw door de domeinnaam <freezbeverages.com> te voeren.

4.7. AZB c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Kassatly c.s.

4.8. De voorzieningenrechter gaat, voor zover dat van belang is, onder het kopje 'De beoordeling' (hierna onder 5.) verder in op de door partijen ingenomen stellingen.

## **5. De beoordeling**

### In de hoofdzaak en in het incident

#### ***Bevoegdheid***

5.1. Voor zover Kassatly c.s. aan haar vorderingen inbreuk op de Kassatly-Merken ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat AZB c.s. gevestigd is dan wel woonplaats heeft in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 onder a UMVo uit tot de gehele Europese Unie.

5.2. Voor zover de vorderingen van Kassatly c.s. gegrond zijn op de Hnw, is de voorzieningenrechter alleen al bevoegd omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

---

<sup>4</sup> Burgerlijk Wetboek

<sup>5</sup> Handelsnaamwet

---

### In het incident

5.3. AZB c.s. legt aan haar vordering tot schorsing artikel 132 lid 1 UMVo ten grondslag. Dit artikel schrijft onder meer voor dat, indien bij een rechtbank voor het Uniemerken een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – is ingesteld, terwijl bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, die rechtbank de procedure ambtshalve of op verzoek van een partij schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.

5.4. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is artikel 132 lid 1 UMVo niet van toepassing op de situatie die zich hier voordoet. Artikel 132 lid 1 UMVo ziet immers op de situatie dat de procedure bij zowel de rechtbank als bij het Bureau betrekking heeft op (de geldigheid van) hetzelfde merk. Daar is in dit geval geen sprake van, omdat deze kort geding-procedure betrekking heeft op gestelde inbreuk op de Kassatly-Merken, terwijl bij het Bureau de geldigheid van de merkregistratie van AZB onderwerp van geschil is. Weliswaar gaat het in dit kort geding ook om de – eveneens bij het Bureau voorliggende – vraag of er verwarringsgevaar te duchten is tussen het (ook hier ingeroepen) Kassatly-Woordmerk (vgl. 3.4.) en het (aan haar merkregistratie gelijke) teken van AZB, maar dat staat er formeel niet aan de in de weg dat de voorzieningenrechter van de inbreukvordering kennis neemt. Dit geldt te meer niet nu, zelfs als er hypothetisch aanleiding zou bestaan de schorsing te bevelen, er altijd nog voorlopige maatregelen kunnen worden bevolen (vgl. artikel 132 lid 3 UMVo).

5.5. Het voorgaande brengt mee dat de incidentele vordering tot schorsing van deze procedure wordt afgewezen. AZB c.s. zal, omdat zij als de in het ongelijk gestelde partij in dit incident moet worden aangemerkt, worden veroordeeld in de kosten van dit incident. Kassatly c.s. heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Nu zij bij haar opgave geen onderscheid heeft gemaakt tussen de kosten van het incident en de kosten van de ‘hoofdzaak’, wordt ervan uitgegaan dat de kosten van het incident in de totale kosten zijn verdisconteerd, zodat de kosten van het incident worden begroot op nihil.

### In de hoofdzaak

#### ***Spoedeisend belang***

5.6. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daarentegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.

5.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Kassatly c.s. spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Desgevraagd heeft AZB c.s. bij monde van Zaaf ter zitting verklaard dat zij, na circa 1,5 jaar bezig te zijn geweest met het design van het FREEZ1924 product, er

---

medio april 2023 mee op de markt is gekomen. Ongeveer tegelijkertijd, namelijk op 29 maart 2023, is AZB door Kassatly c.s. gesommeerd de vermeende inbreuk te staken. Vervolgens hebben partijen in de maanden april en mei 2023 contact met elkaar gehad en geprobeerd een oplossing voor hun geschil te bewerkstelligen. Kassatly c.s. heeft daartoe op 24 juli 2023 een laatste voorstel gedaan en – voor het geval dat voorstel niet zou worden geaccepteerd – rechtsmaatregelen aangekondigd. AZB heeft daar niet op gereageerd, waarna Kassatly c.s. op 26 juli 2023 bij deze rechtbank en datum heeft aangevraagd voor een mondelinge behandeling in kort geding. Daarmee heeft Kassatly c.s. voldoende voortvarend gehandeld. Dat het hier gaat om (buiten de Europese Unie, namelijk in Turkije, geproduceerde) zomerdrankjes waarvan de verkoop en leveringen aan klanten in de Europese Unie, zoals AZB c.s. stelt, pas vanaf februari/maart 2024 weer zal gaan plaatsvinden, maakt het vorenstaande niet anders.

### ***Merken uitsluitend beschrijvend?***

5.8. AZB c.s. heeft tegen de vorderingen van Kassatly c.s. als meest verstrekkend verweer gevoerd dat de Kassatly-Merken geen of hoogstens een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor de waren die onder die merken worden aangeboden. Zij stelt daartoe dat het woordelement FREEZ is afgeleid van de Engelse gangbare term FREEZE, dat ‘koud’, ‘fris’ of ‘verkoelend’ betekent, en dat ‘Mix’ beschrijft dat het drankje bestaat uit verschillende gemixte ingrediënten of smaken of als basis kan worden gebruikt om te mixen met andere dranken. AZB c.s. heeft in dit verband gewezen op een uitspraak van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (hierna: USPTO), dat oordeelde dat het (woord)merk FREEZMIX beschrijvend is voor frisdranken. Dit is voor het Europese publiek, naar AZB c.s. stelt, niet anders, omdat het voldoende kennis van de Engelse taal heeft om deze betekenis aan deze twee woordelementen toe te kennen zodat die dan ook (vrijwel) volledig beschrijvend zijn voor verkoelende gemixte frisdranken.

5.9. De voorzieningenrechter volgt AZB c.s. hier niet in. In het achterhoofd moet worden gehouden dat de uitspraak van de USPTO is gedaan in een land waarin de moedertaal Engels is. In dit geding gaat het echter om de (perceptie van de) gemiddelde consument in de Europese Unie. Dit publiek bestaat niet alleen uit mensen die de Engelse taal beheersen (hetzij omdat het de moedertaal is, hetzij omdat die taal is aangeleerd), maar ook voor een deel uit mensen die de Engelse taal niet goed machtig zijn en veelal, zoals ook de Kamer van Beroep oordeelde (vgl. 3.11.), nog wel een basis Engelse woordenschat hebben, maar – kort gezegd – ook niet meer dan dat. Het element FREEZ kan niet worden beschouwd als een aanduiding die gewoonlijk in de Europese Unie wordt gebezigd, ook niet binnen de drankindustrie. Het zal door een niet-verwaarloosbaar deel van het niet-Engels-sprekende deel van het relevante publiek dan ook niet worden beschouwd als een typo/misspelling van het Engelse woord ‘freeze’. Bijgevolg zal het publiek het element FREEZ in de Kassatly-Merken dan ook niet waarnemen als beschrijvende aanduidingen, maar als een fantasienaam zonder een speciale betekenis.

5.10. Het voorgaande betekent dat het Kassatly-Woordmerk van huis uit een voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dit geldt te meer voor de Kassatly-Beeldmerken. Dit onderscheidend vermogen is door het gebruik daarvan in de Europese Unie gedurende de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

---

### ***Inbreuk op de Kassatly-Merken?***

5.11. Naar de voorzieningenrechter begrijpt, komt Kassatly c.s. in deze procedure niet op tegen de merkregistratie van AZB an sich, maar tegen het gebruik van het teken FREEZ1924, het onder 3.10. bedoelde (met de merkregistratie van AZB overeenkomend) Teken en tegen het – eveneens in 3.10. weergegeven – Gestileerde Teken.

Deze tekens zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: de Tekens. Kassatly c.s. stelt dat de Tekens inbreuk maken op de Kassatly-Merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b dan wel artikel 9 lid 2 sub c UMVo.

5.12. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat de Tekens inbreuk maken op de Kassatly-Merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Hij licht dit hieronder toe. Daarbij neemt hij, naast het Kassatly-Woordmerk, de twee Kassatly-Beeldmerken die onder de Feiten zijn weergegeven (zie hiervoor onder 3.5.) als uitgangspunt, met de opmerking dat deze beoordeling en het daaruit voortkomende voorlopige oordeel op gelijke wijze van toepassing is op de andere Kassatly-Beeldmerken (zie hiervoor ook onder 3.5).

5.13. Van inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo is sprake als (één van) de Tekens gelijk is/zijn aan of overeenstemt/overeenstemmen met de Kassatly-Merken en wordt/worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor de Kassatly-Merken zijn ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd. Eerst als sprake is van ten minste enige mate van overeenstemming tussen het merk en het betrokken teken, moet de vraag worden beantwoord of verwarringsgevaar bestaat.<sup>6</sup>

➤ *Identieke waren*

---

<sup>6</sup> HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en de daarin genoemde jurisprudentie.

5.14. Tussen partijen is niet in geschil dat de Tekens worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de Kassatly-Merken zijn ingeschreven, te weten voor non-alcoholische (fris)dranken.

➤ *Het relevante publiek*

5.15. De voorzieningenrechter gaat in dit geval voor het in aanmerking te nemen relevante publiek voorshands uit van de gemiddelde consument/(eind)afnemer van non-alcoholische dranken in de Europese Unie. Dit publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau. Geen van partijen heeft gesteld dat in dit geval een meer specifieke groep met bijzondere kenmerken dan wel een groep met een meer dan gemiddeld aandachtsniveau als het relevante publiek zou moeten worden aangemerkt. Bij de beoordeling geldt dan ook dat het publiek uitgaat van de totaalindrukken van de Kassatly-Merken en de Tekens en niet steeds de mogelijkheid heeft om de Kassatly-Merken en de Tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

➤ *Overeenstemming tussen de Kassatly-Merken en de Tekens*

5.16. De mate van overeenstemming tussen de Kassatly-Merken enerzijds en de Tekens anderzijds, zoals deze hieronder schematisch zijn weergegeven, wordt beoordeeld door middel van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking.

De Kassatly-Merken	De Tekens
<p data-bbox="316 1182 464 1216">FREEZMIX</p>  <p data-bbox="563 1883 592 1906">en</p>	<p data-bbox="850 1182 999 1216">FREEZ1924</p> 



5.17. Een visuele vergelijking van het Kassatly-woordmerk met de Tekens leidt tot het voorshandse oordeel dat er sprake is van een gemiddelde mate van overeenstemming. Daartoe is relevant dat het element FREEZ het onderscheidende en dominante element van de Tekens is en ook het – van links naar rechts lezend – eerste en meest onderscheidende deel van het Kassatly-woordmerk. Het element 'MIX' is zwak onderscheidend voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en speelt een ondergeschikte rol in de totaalindruk van de Tekens. Dat laatste geldt eveneens voor het element '1924' in de Tekens.

5.18. De visuele overeenstemming wordt nog meer zichtbaar als de Kassatly-Beeldmerken met de Tekens worden vergeleken. De Kassatly-Beeldmerken tonen een flesje, dat voorzien is van een wikkel om de hals en een etiket op de buik van het flesje. Het etiket wordt getypeerd door een illustratie van een man of vrouw aan de bovenkant, en diverse daaronder geplaatste tekstelementen. Het betreft, van boven naar beneden, de volgende tekstdelen; het met zwarte hoofdletters in een groot lettertype weergegeven woord FREEZ, het onder de laatste drie letters in kleinere letters geschreven woord 'Mix', een tekstregel in zeer kleine letters, de in twee regels en met iets grotere en gekleurde hoofdletters weergegeven aanduiding van de smaak (in dit voorbeeld APPLE & GRAPE) en daaronder weer een tekstregel in zeer kleine letters. In dit geheel wordt de aandacht met name getrokken door het tekstelement FREEZ met de van linksonder naar rechtsboven verspringende letters, dat naar voorlopig oordeel ook hier moet worden aangemerkt als het dominerende bestanddeel. Dit bestanddeel komt ook als het meest prominente element terug in de Tekens waarbij de opvolgende cijfercombinatie '1924' ondergeschikt is.

5.19. Wat hiervoor onder 5.18. is overwogen, geldt eveneens in de visuele vergelijking van de Kassatly-Beeldmerken en het Gestileerde Teken, en daar komt nog het volgende bij. In de Kassatly-Beeldmerken is het dominerende wordelement FREEZ in zwarte hoofdletters afgebeeld tegen een witte achtergrond. De bovenkant van de letters staan op nagenoeg dezelfde hoogte en de onderkant van de letters gaan trapsgewijs omhoog, met uitzondering van de letter Z, die aan de onderkant evenwijdig loopt met de onderkant van de beginletter F. In het Gestileerde Teken is FREEZ in witte hoofdletters afgebeeld tegen een

---

achtergrond die bestaat uit een donker met een lichter van kleur zijnd patroon (hierboven opgenomen in de kleuren donkerblauw en lichter blauw). De witte hoofdletters zijn niet op één rechte lijn afgebeeld, maar verspringen steeds speels ten opzichte van elkaar. Onder de tweede letter E is de, slechter leesbare, in zwart afgedrukte cijfercombinatie 1924 geplaatst, ongeveer op de positie waar in de Kassatly-Beeldmerken onder de laatste drie letters het woord 'Mix' staat afgebeeld. Doordat de cijfercombinatie in het Gestileerde Tekens lastiger waar te nemen is, wordt in het Gestileerde Tekens al helemaal de focus gelegd op de lettercombinatie FREEZ.

5.20. Het voorgaande leidt ertoe dat er sprake is van een aanzienlijke mate van visuele overeenstemming tussen de Kassatly-Beeldmerken en de Tekens.

5.21. Bij het uitspreken van de (woordelementen van de) Kassatly-Merken zal naar voorlopig oordeel de aandacht uitgaan naar het dominerende woordelement FREEZ, al dan niet in combinatie met het daaropvolgende element 'Mix', althans, in de Kassatly-Beeldmerken, het onder het element FREEZ in kleinere letters afgebeelde woord 'Mix'. In zowel de Kassatly-Merken als de Tekens wordt het element FREEZ als eerste uitgesproken. Dit woord wordt in de Kassatly-Merken opgevolgd door het element 'Mix' en in de Tekens door de cijfers '1924'. Het dominerende deel van de Kassatly-Beeldmerken klinkt kort doordat het uit twee lettergrepen bestaat (FREEZ – Mix). De Tekens klinken een stuk langer, omdat zij, afhankelijk van de vraag of je de cijfercombinatie in de Engelse of Nederlandse taal uitspreekt, bestaan uit zes (Engelse uitspraak) respectievelijk acht (Nederlandse uitspraak) lettergrepen. Doorgaans ligt de nadruk echter op de klank van de eerste lettergreep, in dit geval in zowel de Kassatly-Beeldmerken als de Tekens: FREEZ, waardoor naar voorlopig oordeel sprake is van een behoorlijke mate van auditieve overeenstemming.

5.22. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft tussen de (woordelementen van de) Kassatly-Merken en de (woordelementen van de) Tekens, zal het relevante niet-Engels sprekende publiek aan het woord FREEZ geen zelfstandige betekenis toekennen. Voor zover dat deel van het publiek dat de Engelse taal wel enigszins machtig is en zou menen dat het bestanddeel FREEZ zou verwijzen naar het Engelse woord 'freeze', geldt dit voor zowel de Kassatly-Merken als de Tekens, zodat zij daarmee begripsmatig hetzelfde zijn. Voor zowel de toevoeging Mix (in de Kassatly-Merken) als de toevoeging 1924 geldt dat het publiek deze elementen zal opvatten als een verwijzing naar het feit dat het product diverse smaken combineert (woordelement Mix) respectievelijk naar een jaartal (cijferelement 1924) en zijn deze elementen begripsmatig niet gelijk. Gelet op het vorenstaande is er, voorlopig oordelend, sprake van een slechts geringe mate van begripsmatige overeenstemming.

5.23. Al hetgeen hiervoor onder 5.16. tot en met 5.22. is overwogen bij elkaar genomen, is de tussenconclusie dat er een aanzienlijke mate van overeenstemming bestaat tussen de Kassatly-Merken en de Tekens.

➤ *Verwarringsgevaar*

5.24. Alle hiervoor besproken relevante omstandigheden van het geval, te weten de aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de Kassatly-Merken en de Tekens, de



---

identieke waren en het onderscheidende vermogen van de Kassatly-Merken, leiden tot de conclusie dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

5.25. Omdat er op grond van het voorgaande al sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo, kan in het midden blijven of de overige door Kassatly c.s. aangevoerde omstandigheden, zoals het gestelde kopiëren van smaakcombinaties en het feit dat in een aantal gevallen de producten van partijen naast elkaar zijn aangeboden, tot (verdere) verwarring leidt.

*Conclusie ten aanzien van de gestelde merkinbreuk*

5.26. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de Tekens inbreuk maken op de Kassatly-Merken in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Deze inbreuk rechtvaardigt dat in deze procedure een verbod wordt opgelegd om de Tekens te gebruiken.

5.27. Nu dat verbod reeds wordt opgelegd wegens inbreuk op de Kassatly-Merken op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo, komt de voorzieningenrechter niet toe aan de gestelde inbreuk op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo.

***Strijd met artikel 5a Handelsnaamwet?***

5.28. Kassatly c.s. stelt dat AZB in strijd met artikel 5a Hnw handelt door de handelsnamen 'FREEZ BEVERAGES' en 'FREEZ 1924' te voeren. Daarnaast handelen – aldus Kassatly c.s. – ook AZB en Star Impex in strijd met dit artikel door de domeinnaam <freezbeverages.com> te voeren.

5.29. Voor een geslaagd beroep op artikel 5a Hnw is nodig dat een ander dan de merkhouder een handelsnaam voert die het merk bevat, waarop de merkhouder ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel dat die handelsnaam een aanduiding bevat die van dat merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

5.30. AZB heeft gemotiveerd betwist dat zij de aanduidingen 'FREEZ BEVERAGES' en 'FREEZ1924' bij wijze van handelsnaam voert. Ten aanzien van de domeinnaam <freezbeverages.com> heeft AZB c.s. betwist dat AZB en Star Impex deze als handelsnaam gebruiken. De domeinnaam wordt gehouden door Star Impex International, aldus nog steeds AZB c.s., maar wordt niet als handelsnaam gevoerd. Kassatly c.s. heeft – hoewel dat op haar weg had gelegen – nagelaten om tijdens de mondelinge behandeling in te gaan op deze betwisting en te onderbouwen dat AZB de aanduidingen 'FREEZ BEVERAGES' en 'FREEZ1924' feitelijk in het economische verkeer gebruikt. De enkele inschrijving van die aanduidingen als handelsnamen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is daartoe onvoldoende. Datzelfde geldt voor de domeinnaam; ook hier heeft zij het betoog van AZB c.s. onweersproken gelaten. Dit betekent dat de vorderingen, voor zover deze gegrond zijn op het gestelde in strijd handelen met artikel 5a Hnw worden afgewezen.

*Verbod jegens welke gedaagde(n)?*

5.31. De vraag die partijen verdeeld houdt, is aan welke gedaagde(n) het inbreukverbod opgelegd moet worden. AZB c.s. betwist immers dat AZB en Star Impex een rol spelen bij

---

de verhandeling van de FREEZ1924 producten (hierna ook te noemen: de inbreukmakende producten) en dat niet voldaan is aan de vereisten om de bestuurder van de drie betrokken vennootschappen, Zaâf, in persoon aan te spreken.

5.32. De voorzieningenrechter zal het verbod opleggen tegen de drie vennootschappen die in deze procedure zijn betrokken. Daartoe is het volgende van belang. Ten aanzien van Star Impex International heeft AZB c.s. tijdens de mondelinge behandeling erkend dat deze vennootschap FREEZ1924 producten verhandelt. Daarmee is de betrokkenheid van Star Impex International bij de inbreuk een gegeven. Ook ten aanzien van Star Impex is betrokkenheid aannemelijk, nu uit de door Kassatly c.s. overgelegde stukken blijkt dat Star Impex de houdster is van de domeinnaam <freezbeverages.com> en de FREEZ1924 producten via de aan deze domeinnaam gekoppelde website worden gepromoot. Wat AZB betreft, is op zijn minst genomen sprake van dreigende inbreuk; zij is houdster van een merkregistratie die overeenkomt met het in 3.10. bedoelde Teken, dat hiervoor inbreukmakend is geoordeeld en waarvan inmiddels in een procedure bij het EUIPO, waarbij AZB procespartij was, twee keer is geoordeeld dat die registratie in strijd komt met de oudere rechten van Kassatly c.s. Bovendien staat in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat AZB zich van de handelsnamen 'Freez Beverages', 'Freez 1924' en 'Star Beverages' bedient. Dat AZB die handelsnamen daadwerkelijk voert is, gelet op de betwisting daarvan en gebrek aan nadere onderbouwing van de stelling, niet komen vast te staan, maar is, samen met het houden van de merkregistratie, voldoende om een dreiging van inbreuk aan te kunnen nemen.

5.33. Ten aanzien van Zaâf overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad (waaronder begrepen een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden) pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen het geval is.<sup>7</sup>

5.34. In deze procedure heeft Kassatly c.s. ter onderbouwing van de persoonlijke aansprakelijkheid van Zaâf gesteld dat Zaâf als enig aandeelhouder en bestuurder direct verantwoordelijk is voor het handelen van AZB, Star Impex en Star Impex International en hij de enige persoon is die bepaalt wat er binnen die vennootschappen gebeurt. Uit de enkele omstandigheid dat Zaâf enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschappen is en dat bij Kassatly c.s. de vrees leeft voor eventuele toekomstige onrechtmatige gedragingen aan de zijde van Zaâf, kan de voorzieningenrechter niet afleiden welk persoonlijk ernstig verwijt er op dit moment in de richting van Zaâf kan worden gemaakt. Dit betekent dat de hoge drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid van de bestuurder van de betrokken vennootschappen niet wordt gehaald. Het inbreukverbod en de daaraan gekoppelde nevenvorderingen, voor zover al toewijsbaar, zullen dus niet tegen Zaâf worden uitgesproken.

---

<sup>7</sup> Hoge Raad 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628

---

### ***De vorderingen***

5.35. De hiervoor weergegeven beoordeling ten aanzien van de door Kassatly c.s. ingeroepen grondslagen, leidt tot de volgende overwegingen ten aanzien van de vorderingen.

#### Vordering 1: het verbod

5.36. Het inbreukverbod zoals gevorderd onder 1 sub a) zal jegens AZB, Star Impex en Star Impex International worden toegewezen op de wijze zoals hieronder in De beslissing is weergegeven. Nu in deze procedure enkel het gebruik van de Tekens onderwerp van geschil is geweest, zal het verbod worden geconcretiseerd in die zin dat dat het gebruik van de aanduidingen 'FREEZ1924' en 'FREEZ' omvat.

5.37. De gevorderde hoofdelijkheid van dit verbod zal worden afgewezen, omdat AZB, Star Impex en Star Impex International ieder afzonderlijk gehouden zijn zich van merkinbreuk te onthouden.

5.38. AZB c.s. heeft verzocht om het verbod niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, althans een ruime termijn – van minimaal zes maanden – voor staking van de inbreuk te bepalen. Zij stelt dat zij die termijn – kort gezegd – nodig heeft om aanpassingen te doen. De voorzieningenrechter acht de door AZB c.s. verzochte termijn te ruim en niet passend bij het karakter van een (spoedeisend) verbod in kort geding. Datzelfde geldt voor het niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het vonnis. Een afweging van het door AZB c.s. geschetste belang en het belang van Kassatly c.s. bij zo spoedig mogelijke staking van de inbreuk, rechtvaardigt naar voorlopig oordeel een termijn van zeven dagen na betekening van dit vonnis. Daarbij speelt mee dat AZB c.s. er al sinds het uitspreken van het voorlopig oordeel tijdens de mondelinge behandeling rekening mee kon houden dat haar een verbod zou worden opgelegd.

5.39. Gelet op hetgeen hiervoor onder 5.28. tot en met 5.30. is overwogen, zal het gevorderde verbod dat ziet op het handelsnaamgebruik, zoals gevorderd onder 1 sub b) worden afgewezen.

#### Vordering 2

5.40. Gelet op hetgeen hiervoor onder 5.33. en 5.34. is overwogen, zal de vordering onder 2, die zich richt tegen Zaâf, worden afgewezen.

#### Vordering 3

5.41. Deze vordering is, voor zover het de aanduiding FREEZ1924 betreft, toewijsbaar op na te melden wijze, omdat het verwijderen van deze aanduiding in het register van de Kamer van Koophandel valt onder het merkinbreukverbod. Deze vordering wordt enkel jegens AZB toegewezen, omdat deze aanduiding is opgenomen in het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel ten aanzien van AZB.

5.42. Voor zover het de aanduiding FREEZBEVERAGES betreft, is de vordering niet toewijsbaar omdat deze aanduiding niet in het kader van het merkenrecht is aangevochten

maar enkel op de grond van het gestelde handelen in strijd met artikel 5a Hnw. De vorderingen op die grondslag worden, zoals hetgeen hiervoor onder 5.37. is overwogen, afgewezen.

5.43. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen aan het toe te wijzen bevel moet zijn voldaan, worden gesteld op veertien dagen na betekening van dit vonnis.

#### Vorderingen 4 en 5

5.44. De vordering onder 4 wordt, gelet op hetgeen hiervoor onder 5.37. is overwogen, afgewezen. Ten aanzien van het gestelde gebruik van 'bijbehorende e-mailadressen' heeft Kassatly c.s. bovendien niets gesteld, zodat dit onderdeel van de vordering als onvoldoende onderbouwd zal worden afgewezen.

5.45. Kassatly c.s. heeft aan vordering onder 5 ten grondslag gelegd dat het gebruik van de domeinnaam is aan te merken als handelsnaamgebruik, en dat het niet de bedoeling is dat AZB en Star Impex deze domeinnaam blijven gebruiken. Nu de vorderingen op grond van gestelde strijd met artikel 5a Hnw wordt afgewezen, ligt deze vordering ook voor afwijzing gereed.

#### Vordering 6

5.46. Deze vordering wordt bij gebrek aan belang afgewezen. De strekking van deze vordering, te weten het verwijderen en verwijderd houden van de Tekens van de website en social media accounts van AZB c.s., wordt namelijk al bereikt indien het onder 1 op te leggen verbod wordt nageleefd.

#### Vorderingen 7 t/m 9

5.47. Kassatly c.s. heeft het betoog van AZB c.s. dat Star Impex International de enige partij is die de FREEZ1924 producten verhandelt, onvoldoende gemotiveerd weersproken. De gevorderde opgave en *recall* (dat wil zeggen: het benaderen van de professionele afnemers met de vraag de geleverde FREEZ1924 producten terug te sturen) zijn nu juist niet tegen deze vennootschap ingesteld, zodat die vorderingen niet kunnen worden toegewezen. Het lot hiervan treft eveneens vordering 9 (vernietiging).

#### Vordering 10

5.48. Oplegging van dwangsommen als prikkel tot nakoming van het op te leggen inbreukverbod en de op te leggen bevelen is aangewezen, maar zal in beperkte vorm worden toegewezen als hierna in De beslissing is vermeld. De voorzieningenrechter zal ook een maximum verbinden aan de te verbeuren dwangsommen.

#### Vorderingen 11, 12 en 13

5.49. AZB, Star Impex en Star Impex International zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. De kosten van Zaâf, tegen wie de vorderingen worden afgewezen, worden begroot op nihil. Kassatly c.s. heeft primair

---

verzocht de vastgestelde Indicatietarieven in IE-zaken buiten toepassing te laten en de door Kassatly c.s. gemaakte proceskosten volledig aan haar toe te wijzen en subsidiair de proceskosten te begroten op grond van de Indicatietarieven. Kassatly c.s. heeft haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 35.214,81 exclusief btw (maar inclusief verschotten).

5.50. Een vordering tot veroordeling van de wederpartij in de volledige proceskosten is toewijsbaar in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Bij het aannemen hiervan past terughoudendheid. Kassatly c.s. heeft echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd die zodanig zijn dat van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen aan de zijde van AZB, Star Impex en Star Impex International kan worden gesproken. Dit betekent dat niet de werkelijke kosten zullen worden toegewezen, maar aansluiting zal worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft deze zaak een normaal kort geding als bedoeld in die Indicatietarieven, voor welke categorie een maximum tarief geldt van € 15.000,-. Dit maximum tarief is voor deze zaak een redelijk en evenredig tarief, zodat dit bedrag aan advocaatkosten wordt toegewezen. Daarnaast zijn het griffierecht van € 676,- en de overige gevorderde verschotten van € 993,17, die door AZB c.s. onweersproken zijn gelaten, toewijsbaar. Dit komt neer op een totale proceskostenvergoeding van € 16.669,17, tot welk bedrag AZB, Star Impex en Star Impex International zullen worden veroordeeld. Deze veroordeling wordt hoofdelijk uitgesproken.

5.51. Voormeld bedrag aan proceskosten zal binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis voldaan moeten zijn, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd is.

5.52. De voorzieningenrechter bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzak, zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis.

## **6. De beslissing**

De voorzieningenrechter

### In het incident

6.1. wijst de incidentele vordering tot schorsing af;

6.2. veroordeelt AZB c.s. in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van Kassatly c.s. begroot op nihil.

### In de hoofdzak

6.3. veroordeelt AZB, Star Impex en Star Impex International ieder voor zich om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Kassatly-Merken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van de aanduidingen 'FREEZ1924' en 'FREEZ', op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere keer dat AZB en/of Star Impex en/of Star Impex International dit verbod overtreden/overtreedt en een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat de betreffende inbreuk voortduurt;

6.4. beveelt AZB om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de Kamer van Koophandel te verzoeken de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te wijzigen, in die zin dat daarin niet meer is opgenomen de handelsnaam FREEZ1924, onder gelijktijdige toezending van een kopie van het verzoek aan de advocaat van Kassatly c.s., op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat AZB dit bevel niet of niet volledig nakomt;

6.5. bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen gezamenlijk op een bedrag van € 250.000,-;

6.6. veroordeelt AZB, Star Impex en Star Impex International hoofdelijk, in die zin dat als de één (een deel) heeft betaald de ander (voor dat deel) van de betaling is bevrijd, in de kosten van deze procedure, die tot op heden aan de zijde van Kassatly c.s. worden begroot op € 16.669,17, en, indien dit bedrag niet binnen zeven dagen na de datum van dit vonnis aan Kassatly c.s. is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf de achtste dag na de datum van dit vonnis tot de dag van voldoening;

6.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.8. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

6.9. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na vandaag.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, bijgestaan door mr. Y.F. Ritmeijer, en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2023.