

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht
Locatie Assen

zaaknummer / rolnummer: C/19/142354 / KG ZA 22-167

Vonnis in kort geding van 7 februari 2023

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **XILTRIX INTERNATIONAL B.V.**,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **XILTRIX INTERNATIONAL HOLDING B.V.**,
- beide statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen,
eiseressen,
advocaat mr. M.O. de Bont te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. wonende te Exloo,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PURPLE Q B.V.**,
- statutair gevestigd te Emmen,
kantoorhoudende te Roden,
gedaagden,
advocaat mr. N.M. Bakker te Groningen.

Eiseressen worden hierna gezamenlijk aangeduid als XiltriX c.s., dan wel afzonderlijk als: XiltriX (eiseres sub 1) en XiltriX Holding (eiseres sub 2). Gedaagden zullen hierna en Purple Q genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 28 en 29 december 2022,
 - de mondelinge behandeling van 9 januari 2023,
 - de spreekantekeningen van XiltriX c.s.,
 - de pleitaantekeningen van en Purple Q,
 - de aanhouding ten behoeve van het minnelijk overleg tussen partijen,
 - de overige in het geding gebrachte stukken.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. XiltriX, opgericht in 1987, richt zich op de hard- en softwareontwikkeling ten behoeve van monitoring- en alarmsystemen in laboratoriumomgevingen. De door XiltriX ontwikkelde software wordt vanaf ongeveer 2003 op de markt gebracht. XiltriX is marktleider op de binnenlandse (Nederlandse) markt met als klanten 75% van de academische ziekenhuizen, 90% van alle IVF-labs en 90% van alle bloedbanken die gebruik maken van de XiltriX hard- en software. De belangrijkste concurrenten van XiltriX zijn Vaisala en Lighthouse.

2.2. XiltriX Holding is enig aandeelhouder en mede bestuurder van XiltriX.

2.3. XiltriX Holding is houder van de volgende merken, die door XiltriX als licentiehouder worden gebruikt:

- a. het Benelux merk XILTRIX, gedeponeerd op 19 oktober 2007 en ingeschreven onder nummer 832323 voor de klassen 10 (Laboratorium-, meet-, chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen, -apparatuur, -systeemapparatuur en -instrumenten; lasers voor medische en/of chirurgische doeleinden; elektroden [medische instrumenten]) en 42 (Automatiseringsdiensten; advisering inzake automatiseringsdiensten en ICT-toepassingen met betrekking tot laboratorium- en meetapparatuur; advisering en informatie inzake (gebruik en toepassing van) medische-, chirurgische-, meet- en laboratoriumtechnologie).
- b. het internationale merk XiltriX met gelding in de EU, dat op 17 november 2009 is geregistreerd onder nummer 1028898 voor de klassen 10 (Medical apparatus and instruments for laboratory use, measurement, surgery, medicine, dentistry and veterinary use; lasers for medical and/or surgical use; electrodes (medical instruments) en 42 (Computerized system services; TIC automation; consulting and information on medical, surgical and laboratory technologies, and on their use and application; scientific and technological research on the use and application of medica, surgical, measurement and laboratory technologies).

2.4. is op 1 september 2018 bij XiltriX in dienst getreden in de functie van Sales Manager Benelux.

2.5. Purple Q, opgericht op 13 april 2021, houdt zich onder meer bezig met de volgende activiteiten, voor zover van belang:

“Het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en hardware op het gebied van “temperatuurbewaking” en “temperatuurmapping”, alsmede het verlenen van advies op het gebied van management en bedrijfsvoering.”

2.6. Enig aandeelhouder en bestuurder van Purple Q is de besloten vennootschap Gydition Beheer B.V., statutair gevestigd te Roden.

2.7. De heer _____, een broer van _____, is enig aandeelhouder en bestuurder van Gydition Beheer B.V.

2.8. Op 6 mei 2021 heeft [] het volgende e-mailbericht aan de heer [] mede bestuurder van XiltriX (verder te noemen: []), gestuurd, voor zover van belang:

“Zoals bekend ben ik vrijdags actief m.b.t. screening van ICT technische haalbaarheid van subsidie trajecten. Deze activiteiten zijn aan het verschuiven naar meer advies. Zo ben ik nu in aanraking gekomen met een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwerp en de inrichting van laboratoria en mij als onafhankelijk adviseur wil gaan inzetten. Ik zat dit dan op ZZP basis gaan doen op de vrijdagen. Wat ik niet wil is dat dit verhaal op een of andere manier bij XiltriX terecht komt en dan als verrassing wordt ervaren. Voordeel is dat ik op deze manier veel meer kennis op kan doen van systemen die in de markt aanwezig zijn en zo in het voordeel van XiltriX kan toepassen.”

2.9. Per e-mailbericht van 17 mei 2021 reageert [] als volgt, voor zover van belang:

“Dank voor deze informatie. Je andere werkzaamheden zijn bekend en akkoord, wel goed dat je dit even deelt om misverstanden te voorkomen.”

2.10. Op verzoek van [] hebben partijen op 30 november 2021 een vaststellingsovereenkomst gesloten, op basis waarvan het dienstverband van [] per 1 januari 2022 is geëindigd. Artikel 9 van deze overeenkomst luidt als volgt, voor zover van belang:

“Werkgever en Werknemer zullen ten aanzien van de inhoud van de onderhavige regeling jegens derden geheimhouding betrachten. De geheimhoudingsverplichting uit de arbeidsovereenkomst blijft van kracht na de beëindigingsdatum. Het bestaande non-concurrentiebeding komt te vervallen. Het bestaande relatiebeding komt eveneens te vervallen.”

2.11. In een nieuwsbrief van Purple Q van medio april 2022, met als aanhef: "Purple Q innoveert monitoringsystemen voor bewaking van o.a. koel- en vriesinstallaties" wordt [] genoemd als oprichter van Purple Q. Ook staat vermeld dat [] het bedrijf Purple Q samen met zijn broer is gestart en dat zij een real time monitorings- en bewakingssysteem hebben ontwikkeld dat alle benodigde meetgegevens op één plek documenteert en visualiseert. De belangrijkste klant van Purple Q is volgens de nieuwsbrief het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

2.12. Op 15 september 2022 heeft [] namens Purple Q het volgende e-mailbericht aan het Radboud UMC in Nijmegen gestuurd, voor zover van belang:

“Onlangs sprak ik uw collega (...) over de dienstverlening die onze organisatie kan bieden op XiltriX systemen. Aangezien (...) aangaf dat hij geen directe inspraak heeft op waar de dienstverlening te betrekken benader ik u hier omtrent.

Voor alsnog kunt u alleen terecht bij de leverancier inzake support en onderhoud op uw XiltriX systeem. Purple Q heeft zich ontwikkeld als dienstverlener op het gebied van monitoringsystemen en is gespecialiseerd in XiltriX, Light House en Vaisala bewaking systemen.

Dit houdt in dat u nu kunt kiezen aan welke organisatie u uw dienstverlening uitbesteed. Dit geldt ook voor de periodieke temperatuur sensor kalibraties.

*Graag zou ik met u een gesprek plannen fysiek of via Teams om toe te kunnen lichten welke voordelen dat voor uw organisatie kan opleveren.
I'anzelfsprekend is er een duidelijk financieel voordeel, maar ook een kwalitatief voordeel.*

*Een voorbeeld is dat Amsterdam UMC heeft gekozen voor Purple Q om de eerste en tweede lijn support te leveren inclusief 24/7 storing opvolging.
Daarnaast heeft Purple Q een belangrijke bijdrage geleverd bij de migratie naar de virtuele XiltriX versie 5.3.3.*

Schikt u het komende week?"

2.13. Op 20 september 2022 heeft de advocaat van XiltriX c.s. de volgende brief aan gestuurd, voor zover van belang:

"U bent tot 1 januari 2022 bij cliënte werkzaam geweest in de functie van salesmanager Benelux. Uit dien hoofde bent u diepgaand bekend geraakt met alle concurrentiegevoelige informatie binnen cliënte en de relaties van cliënte.

Inmiddels is cliënte gebleken dat u reeds gedurende het dienstverband, heimelijk, direct concurrerende activiteiten hebt ontplooid. Het gaat om activiteiten op het gebied van monitoring die u dan ook nog eens hebt ontplooid (ook tijdens het dienstverband) bij een klant van cliënte.

Daarmee heeft u in strijd gehandeld met de op u rustende verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst die u met cliënte hebt gesloten en bent u toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming daarvan. Tevens dient uw handelen als onrechtmatig jegens cliënte te worden aangemerkt.

(...)

Opvallend is verder, dat u ook in het kader van de op uw verzoek opgestelde vaststellingsovereenkomst met geen woord hebt gerept over uw concurrerende activiteiten en cliënte, onwetend daarvan, hebt laten tekenen voor de terzijde stelling van het op u rustende concurrentie- en relatiebeding.

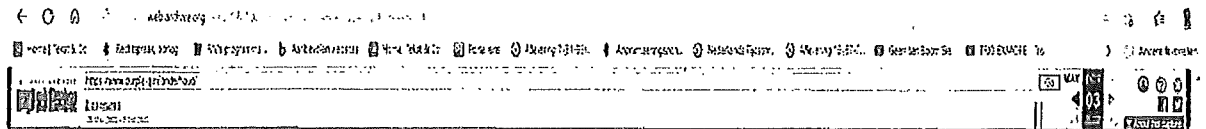
Los van het feit, dat dit uw schadeplichtigheid niet weg neemt, vernietig ik - en voor zoveel nodig ontbind ik - hierbij artikel 9 van deze vaststellingsovereenkomst op grond van dvaling en/of bedrog.

Namens cliënte sommeer ik u hierbij:

- Uw concurrerende activiteiten, al dan niet onder de naam of ten behoeve van Purple Q B.V. te staken en gestaakt te houden;*
- U te onthouden van het hebben van contacten met relaties van cliënte, zoals het AMC, direct of indirect verband houdende met aan cliënte concurrerende activiteiten;*
- U te onthouden van negatieve uitslatingen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van cliënte, alsmede de bij haar werkzame personen en/of haar producten."*

2.14. Per e-mailbericht van 21 september 2022 heeft de advocaat van XiltriX c.s. bericht dat hij het niet eens is met de inhoud van de brief van 20 september en wordt verzocht om extra tijd, zodat advies kan worden ingewonnen en de brief kan bespreken met zijn werkgever, Amsterdam UMC.

2.15. De website van Purple Q vermeldt op 3 oktober 2022 het volgende, voor zover van belang:



De website van Purple Q vermeldt op 3 oktober 2022 het volgende, voor zover van belang:

Agenda van activiteiten voor 2022

De website van Purple Q vermeldt op 3 oktober 2022 het volgende, voor zover van belang:

De website van Purple Q vermeldt op 3 oktober 2022 het volgende, voor zover van belang:

Onderhoud op locatie senikers	Voordelec
1. ...	1. ...
2. ...	2. ...
3. ...	3. ...

2.16. Bij brief van 7 oktober 2022, gericht aan de rechtsbijstandsverzekeraar van [redacted], heeft de advocaat van XiltriX c.s. zijn sommaties uit de brief van 20 september 2022 herhaald en voert [redacted] gesommeerd binnen drie werkdagen aan te geven op welke wijze hij (Purple Q) meent zijn toezegging support en onderhoud aan het systeem van XiltriX gestand te kunnen doen, meer bijzonder welke support en onderhoud met welke concrete middelen en aan wie een dergelijk aanbod is gedaan.

2.17. Per e-mailbericht van 12 oktober 2022, gericht aan de advocaat van XiltriX c.s., heeft de rechtsbijstandsverzekeraar van [redacted] - voor zover van belang - verwezen naar zijn e-mailbericht van 25 september 2022 en herhaald dat geen sprake is geweest van concurrerende activiteiten tijdens het dienstverband van [redacted]. Om die reden zullen de gestelde vragen niet worden beantwoord.

2.18. Bij brief van 30 november 2022 heeft de advocaat van XiltriX c.s. de rechtsbijstandverlener van [redacted] in de eerste plaats bericht dat hij (d.i. [redacted]) geen getekende onthoudingsverklaring heeft geretourneerd of anderszins bevestigd aan de sommaties te zullen voldoen. Voorts wordt in deze brief melding gemaakt van merkinbreuk, onder verwijzing naar de website van Purple Q. [redacted] wordt in deze brief onder meer gesommeerd uiterlijk 6 december 2022 te bevestigen dat het gebruik van het merk XILTRIX op de website van Purple Q zal worden gestaakt en gestaakt zal worden gehouden, en een rectificatie te plaatsen op die site. Ten slotte wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van juridische kosten ad € 2.500,00.

2.19. Op 5 december 2022 heeft de heer [redacted], werkzaam bij Baak juristen te Roden, namens Purple Q het volgende geschreven aan de advocaat van XiltriX c.s., voor zover van belang:

“Cliënte betwist de stellingen van uw cliënte. Cliënte heeft vooreerst, zonder enige erkenning van uw standpunten en/of aansprakelijkheid, ieder gebruik van de naam ‘XILTRIX’, of een daarmee overeenstemmend teken zoals ‘XILTRIX’ van haar website verwijderd.”

2.20. Op 5 januari 2023 heeft de heer [redacted], CCO van XiltriX, het volgende - emailbericht gestuurd aan de heer [redacted], Klinisch Embryoloog bij het ETZ Ziekenhuis, voor zover van belang:

“In navolging op ons telefonisch onderhoud wil ik u graag het verslag sturen van de communicatie tussen u en het bedrijf PurpleQ. Graag verzoeken wij u om te kijken of de weergave van de beschreven zaken op een correcte manier zijn weergegeven.

Het bedrijf PurpleQ in de persoon van [redacted] heeft u en de persoon van inkoop (de heer [redacted]) benaderd voor het aanbieden van een support en onderhoudscontract. In de gesprekken en de aanbieding is u voorgespiegeld dat PurpleQ een identieke dienst kan aanbieden waarin support en preventief onderhoud aan XiltriX kan worden uitgevoerd. Hierin wordt aangegeven dat er zowel storingsoplossing kan wden gedaan alsmede het vervangen van kapotte componenten. Ook is er vermeld dat er support kan worden gegeven op de software.

De laatste aanbieding van PurpleQ dateert van 24-11-2022. In de gesprekken met PurpleQ is er zowel contact geweest tussen de heer [redacted] als de heer [redacted]. In alle gesprekken is de verwachting gewekt dat u als klant een gelijke dienstverlening zou krijgen als bij XiltriX zonder dat hierbij vermelding is gemaakt van enige beperkingen in de dienstverlening.”

2.21. Per e-mailbericht van dezelfde datum heeft de heer [redacted] voornoemd als volgt gereageerd, voor zover van belang;

“Ik kan bevestigen dat de onderstaande weergave, op een enkel punt na, correct is beschreven. Begin november 2022 ben ik benaderd door Purple Q met de mededeling dat zij de dienstverlening voor ons monitoringssysteem ook kunnen leveren. Hierop heeft inderdaad een gesprek gevolgd met de beide heren van Purple Q wat resulteerde in een voorstel ”.

2.22. De website van Purple Q ziet er medio januari 2023 als volgt uit, voor zover van belang;



Home Over ons Diensten Ons werk Partners Contact Support/helpdesk

ONDERHOUD EN SUPPORT

Support en onderhoud op monitoring systemen

Purple Q kan het volledige onderhoud uitvoeren op het Vihella of Jasco A-parti monitoringsysteem. Door de ruime ervaring die we hebben met het systeem en de vele mogelijke aanpassingen en uitbreidingen uit de praktijk onderhoud kan Purple Q de juiste oplossing en verloop van de werkzaamheden bieden.

Wanneer u vragen over onderhoud van Purple Q een jaarlijkse kosten terug te krijgen en een nieuw systeem te hebben, kan de keuze van onderhoud op hun systeem. Een aantal van de monitoringsystemen hebben vaak een standaard beeldscherm dat kan worden vervangen door een groter scherm of een andere vorm van beeldscherm. Purple Q heeft in dit verband de juiste kennis en de juiste technieken van de computeronderhoud.

Het onderhoud van een monitoringsysteem kan het nodige zijn. Het kan op locatie zijn om de temperatuur te reguleren dat de versterking op de afstelling van de monitoringsysteem wordt.

Als u problemen heeft met het onderhoud van een monitoringsysteem, kan het contact met ons op de website van Purple Q de beste manier te zijn. Wij zijn klaar om uw vragen te beantwoorden.



Onderhoud op lokale services:

- Onderhoud loggers
- Onderhoud en controle op de afleesprocedures
- Onderhoud en controle op de sensor
- Onderhoud en controle op de data logger
- Onderhoud en controle op de afleesprocedures

Voordelen:

- Meer veiligheid
- Alle instrumenten kunnen ter plaatse worden gekalibreerd
- Geen downtime voor de meetinstrumenten
- Kosten zijn laag
- Hoge kwaliteit

3. Het geschil

3.1. XiltriX c.s. vordert:

- I. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen om **primair** met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het Benelux merk XILTRIX geregistreerd onder nummer 832323, althans daarmee overeenstemmend teken XILTRIX, te staken en gestaakt te houden, dan wel **subsidiair** met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere onrechtmatige mededeling en/of handelswijze door het gebruik van het teken XILTRIX te staken en gestaakt te houden;
- II. Gedaagden te verbieden om, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat zij **specialist** zijn in de systemen die XiltriX heeft ontwikkeld en exploiteert, te uiten dat zij enige betrokkenheid bij de (door)ontwikkeling van deze systemen hebben gehad, en/of te uiten dat zij support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan deze systemen kunnen uitvoeren,
- III. Gedaagden te verbieden om, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat op enigerlei wijze financieel voordeel zou kunnen worden behaald door aan gedaagden ten aanzien van de systemen die XiltriX heeft ontwikkeld een opdracht te verlenen, alsmede gedaagden te verbieden om, ten opzichte van hun eigen handelen, ook anderszins negatief vergelijkende uitspraken te doen over de handelwijze van XiltriX met betrekking tot de systemen die XiltriX zelf heeft ontwikkeld,

-
- IV. Gedaagden te verbieden om, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in welke vorm dan ook enig aanbod aan derden te doen, waaronder doch niet uitsluitend, klanten van XiltriX, die inhoudt dat Purple Q., dan wel zelf, support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan de door XiltriX ontwikkelde systemen kan verrichten, dan wel een aanbod tot het leveren van enige andere dienst ten aanzien van deze systemen te doen;
- V. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis een rectificatie te (doen) plaatsen op de voorpagina (homepage) van de website <https://www.purple-q.nl/>, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond en deze gedurende drie maanden geplaatst te houden, met uitsluitend de volgende inhoud:

“RECTIFICATIE

Op deze website zijn op ongeoorloofde en misleidende wijze de diensten van Purple Q vergeleken met die van XiltriX. Hierbij is de onjuiste indruk gewekt dat Purple Q de benodigde tooling en licenties heeft om onderhoud op XiltriX systemen te kunnen uitvoeren, en dat er een commerciële band tussen XiltriX en Purple Q zou bestaan. Ook is ten onrechte de suggestie gewekt dat XiltriX een star beleid heeft als het gaat om de wijze en hoedanigheid van de uitvoering van het onderhoud, en dat Purple Q dezelfde diensten kan bieden, maar met volledige keuzevrijheid. Dat is niet zo. Purple Q heeft niet de benodigde tooling en licenties daarvoor. Purple Q is daarom door de rechter veroordeeld om deze uitingen te staken. Door gebruik te maken van het merk XILTRIX, pleegden wij merkinbreuk, en maakten wij ons schuldig aan misleiding en onrechtmatig handelen. Om die reden is deze rectificatie geplaatst.”

- VI. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van EUR 5.000,-, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder II tot en met IV verzochte verboden, alsmede gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom EUR 5.000,- voor iedere dag, of deel daarvan, dat zij in gebreke blijven om aan de onder V gevorderde verplichting tot rectificatie te voldoen;
- VII. Gedaagden te veroordelen tot betaling aan XiltriX binnen 7 (zeven) dagen en na de betekening van het in deze te wijzen vonnis van de door XiltriX gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv, voor zover dit geschil de handhaving van het merkrecht van XiltriX betreft, waaronder begrepen de volledige, redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten van XiltriX, vermeerderd met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de 15de dag na de dag van de uitspraak.

3.2. XiltriX c.s. leggen aan hun vorderingen - uiterst verkort weergegeven - ten grondslag dat en Purple Q met hun handelen merkinbreuk plegen (1), zich schuldig maken aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame (2) en meer algemeen onrechtmatig handelen, doordat zij zich schuldig maken aan het stelselmatig en substantieel afbreken van een duurzaam bedrijfsdebet van ex-werkgever, met gebruikmaking van kennis en gegevens die bij de voormalige werkgever vertrouwelijk zijn verkregen (3). heeft zijn relatie- en concurrentieverbod overtreden dat door buitengerechtelijke vernietiging van de vaststellingsovereenkomst met terugwerkende kracht gelding heeft (4). XiltriX c.s. hebben een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

XiltriX wordt ernstig in haar belangen geschaad door het voortdurende handelen van [] en Purple Q, waardoor relaties en potentiële klanten van XiltriX op het verkeerde been worden gezet. Dit kost XiltriX omzet en (toekomstige) klanten. Hoe langer het handelen van [] en Purple Q voortduurt, hoe groter de schade van XiltriX.

3.3. [] en Purple Q B.V. voeren gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Vooraf

4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Waar het gaat om de door XiltriX c.s. gestelde merkinbreuk vloeit dit voort uit artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Voor zover de vorderingen van XiltriX c.s. zijn gebaseerd op artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (BW) jo artikel 6:194a BW en artikel 6:162 BW volgt de bevoegdheid uit het feit dat [] woonachtig is in Exloo en Purple Q statutair is gevestigd in Emmen.

4.2. Purple Q en [] hebben het door XiltriX c.s. gestelde spoedeisend belang niet betwist, behoudens voor zover het gaat om de arbeidsrechtelijke deel van de dagvaarding. Zoals hieronder zal blijken, is de voorzieningenrechter daarvoor vatbaar, althans voor zover het gaat om grondslag 3, maar dient vervolgens grondslag 4 nog wel behandeld te worden. In zoverre kan dit verweer Purple Q en [] niet baten.

4.3. Inhoudelijk wordt als volgt overwogen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de volgorde van de verschillende grondslagen in de dagvaardingen.

Ad merkinbreuk (1)

4.4. Gesteld noch gebleken is dat [] gebruik heeft gemaakt van de merkrechten van XiltriX Holding. XiltriX c.s. verwijt ook alleen Purple Q dat er inbreuk is gemaakt op de merkrechten van XiltriX Holding. Voor zover XiltriX c.s. tevens mocht hebben beoogd te stellen dat [], in de visie van XiltriX c.s. medeoprichter van Purple Q, waarop hieronder zal worden ingegaan, mede de gang van zaken binnen de onderneming van Purple Q bepaalt/heeft bepaald en om die reden inbreuk zou hebben gepleegd op de XiltriX Holding toekomstige rechten, hebben zij ter zake onvoldoende gesteld. In zoverre zullen deze vorderingen van XiltriX c.s. ten opzichte van [] afgewezen worden.

4.5. Niet betwist is dat XiltriX Holding rechthebbende is op de bij de feiten omschreven merken. Evenmin is betwist dat deze merken door Purple Q zonder haar toestemming zijn gebruikt. Weliswaar is de website van Purple Q inmiddels aangepast en word het merk XILTRIX daarop niet meer vermeld, maar Purple Q neemt in deze procedure niet tevens de stelling in dat zij ook naar de toekomst toe geen gebruik meer zal maken van dit merk. Omdat Purple Q voorts heeft geweigerd om de onthoudingsverklaring te ondertekenen, is de voorzieningenrechter, met XiltriX c.s., van oordeel dat er nog altijd sprake is van een dreigende merkinbreuk door Purple Q. XiltriX c.s. hebben derhalve nog immer belang bij hun vorderingen op dit punt. Daarvoor geldt het volgende.

4.6. Artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend merkrecht iedere derde die niet zijn instemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.7. Volgens Purple Q gaat het bij de gebruikte uitingen niet louter om merkgebruik voor waren en zou er op de inmiddels aangepaste website van Purple Q ook zijn verwezen naar XiltriX als fabrikant. Hoewel de voorzieningenrechter Purple Q hierin niet kan volgen, erkent zij hiermee feitelijk dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in het hiervoor genoemde artikellid. Purple Q heeft bovendien de stelling van XiltriX c.s. dat er sprake is van dezelfde diensten, in het geheel niet weersproken. Sterker, in randnummer 26 van de pleitaantekeningen van Purple Q en wordt uitdrukkelijk benoemd dat het gaat om diensten van Purple Q. Mede hierom acht de voorzieningenrechter een inbreuk in de hiervoor bedoelde zin voorshands aannemelijk geworden. Dit zou - mogelijk - uitzondering kunnen lijden, indien het beroep van Purple Q op artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE slaagt.

4.8. Op grond van deze bepaling kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel, één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Met dat laatste wordt volgens het Europese Hof van Justitie van de EU in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking gebracht (HvJ EG 17 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:177, IER 2005/51 (Gillette/LA), hetgeen onder andere betekent dat verwijzend merkgebruik - waar Purple Q zich op beroept - door een derde met als doel het verschaffen van informatie over de compatibiliteit van het product van een derde met de waren of diensten van de merkhouder, in beginsel slechts toelaatbaar is indien die informatie juist is. Daarbij is niet (zonder meer) beslissend of de uiting technisch juist is, maar komt het erop aan hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten (HR 8 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:37 Infineon/NXP). Zie: T&C Intellectuele Eigendom, artikel 2:23 BW, aantekening 1 onder d.

4.9. Purple Q stelt dat de eerdere uitingen op haar website juist zijn en dat zij support en onderhoud kan leveren aan XiltriX systemen. XiltriX c.s. betwisten dat. Het is, gelet hierop, aan Purple Q om voldoende gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat deze aanduiding juist is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Purple Q, gelet op de aard van de procedure, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit het geval is. Uit de eigen stellingen van Purple Q volgt dat het onderhoud dat zij daadwerkelijk verrichten kan aan XiltriX systemen omschreven staat in haar (niet in het geding gebrachte) Service Level Agreement (SLA) en beperkt is tot hetgeen daarin is opgenomen. Dat Purple Q een dergelijk onderhoud kan verrichten, wil de voorzieningenrechter aannemen. Daarmee is echter niet aannemelijk geworden dat de eerdere uiting op de website van Purple Q juist is.

4.10. Ook acht de voorzieningenrechter het in het kader van deze procedure niet aannemelijk geworden dat gebruikers van de XiltriX systemen (potentiële klanten van Purple Q) zonder meer weten dat Purple Q niet alle vormen van onderhoud, bijvoorbeeld bug fixing of software updates, kan leveren.

Dat blijkt immers niet uit de tekst van de website, maar komt volgens Purple Q pas aan de orde als potentiële klanten van Purple Q daarover bij SLA worden ingelicht.

4.11. Op grond van het bovenstaande komt de voorzieningenrechter voorshands tot het oordeel dat Purple Q inbreuk heeft gemaakt op de merken van XiltriX Holding.

Ad misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame (2)

4.12. Bij de beoordeling van dit onderdeel, stelt de voorzieningenrechter voorop dat XiltriX c.s. ook hier Purple Q dergelijke verwijten maakt. Voor zover XiltriX c.s. mocht hebben beoogd te stellen dat een en ander ook voor geldt, hebben zij ter zake onvoldoende gesteld. Met inachtneming hiervan overweegt de voorzieningenrechter dat in artikel 6:194 BW, samengevat, is bepaald dat degene die een misleidende mededeling openbaar maakt met betrekking tot door hem beroeps- of bedrijfsmatig aangeboden goederen of diensten, aansprakelijk is tegenover een ander die beroeps- of bedrijfsmatig handelt (lid 1). Een enkele onjuistheid of onvolledigheid van de openbare mededeling is onvoldoende voor misleiding. Vereist is dat de mededeling het in aanmerking komende publiek misleidt of kan misleiden en het economisch gedrag van het publiek kan beïnvloeden

4.13. In artikel 6:194a BW is bepaald dat vergelijkende reclame geoorloofd is, mits aan de voorwaarden, genoemd in lid 2 onder a tot en met h, wordt voldaan. De partij die van mening is dat er sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame en in een procedure als eisende partij optreedt, zal gemotiveerd moeten stellen dat en waarom de vergelijkende reclame niet aan (één van) die voorwaarden voldoet. Onder vergelijkende reclame wordt elke vorm van reclame begrepen waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd (artikel 6:194a lid 1 BW).

4.14. Bij een vordering gebaseerd op misleidende en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame rust op degene die de inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald - goed en wel - de bewijslast van de juistheid van de mededeling (artikel 6:195 lid 1 BW).

4.15. Hiervoor is reeds uitgemaakt dat in deze procedure niet voldoende aannemelijk is geworden dat de uiting van Purple Q op haar website, dat zij support en onderhoud kan verrichten aan XiltriX systemen juist was. Eveneens is overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat potentiële klanten - de gebruikers van de XiltriX systemen - weten dat Purple Q niet alle vormen van onderhoud, bijvoorbeeld bug fixing of software updates, kan leveren. Daarmee is naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter sprake van misleidende en ongeoorloofde reclame. Ook de eerdere uitingen op de website van Purple Q dat zij- goed en wel - beter en goedkoper onderhoud kan verrichten op de systemen van XiltriX dan XiltriX zelf, alsmede dat XiltriX ter zake onderhoud een star beleid voert, kwalificeren als misleidende en ongeoorloofde reclame. De bewijslast van de juistheid van deze uitingen rust zoals gezegd op Purple Q en zij heeft dat in deze procedure niet, althans onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Ad relatie- en concurrentiebeding/ onrechtmatige concurrentie Helmus (4 en 3)

4.16. De voorzieningenrechter zal deze beide grondslagen, nu deze primair en subsidiair door XiltriX c.s. zijn geformuleerd, gezamenlijk behandelen, in die zin dat als eerste moet worden beoordeeld of het vervallen relatie- en concurrentiebeding zijn herleefd en, voor zover dat niet het geval mocht zijn, of sprake is van onrechtmatige concurrentie. Gelet op de stellingen van XiltriX c.s., gaat de voorzieningenrechter er bij deze beoordeling van uit dat deze grondslagen enkel betreffen.

4.17. Bij brief van 20 september 2022 heeft de raadsman van XiltriX c.s. artikel 9 van de tussen XiltriX en gesloten vaststellingsovereenkomst d.d. 30 november 2021 buitengerechtelijk vernietigd. XiltriX c.s. stelt dat er sprake is van dwaling ex artikel 6:228 BW, dan wel is sprake van strijd met artikel 6:248 lid 2 BW, hetgeen volgens XiltriX c.s. evenzeer een reden vormt waarom aan het relatie- en concurrentiebeding gehouden is.

4.18. Als er veronderstellende wijs van uit wordt gegaan dat bedoelde vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig partieel is vernietigd, waardoor zowel het relatie- als concurrentiebeding met terugwerkende kracht zijn herleefd, golden die bedingen volgens de arbeidsovereenkomst tussen en XiltriX (productie 4 bij dagvaarding) nog slechts tot 1 januari 2023. Niet goed valt dan in te zien (welk) spoedeisend belang XiltriX c.s. dan nog hebben bij hun vorderingen, voor zover die zijn gebaseerd op deze grondslag.

4.19. Dat de vaststellingsovereenkomst op goede grond buitengerechtelijk is vernietigd/ op grond van artikel 6:248 lid 2 BW nog immer gehouden is aan deze bedingen, acht de voorzieningenrechter overigens ook niet aannemelijk geworden. XiltriX c.s. stellen dat reeds tijdens zijn dienstverband bij XiltriX samenspande met zijn broer, die per 19 december 2019 actief was geworden middels Purple Q, en voornemens was om concurrerende werkzaamheden voor Purple Q te gaan verrichten. De broers , althans Purple Q, zijn relaties en klanten van XiltriX gaan benaderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis die bij XiltriX heeft opgedaan en waarbij door , althans Purple Q op subjectief misleidende wijze gunstigere voorwaarden en een betere kwaliteit dan die van XiltriX in het vooruitzicht worden gesteld, aldus nog steeds XiltriX c.s. XiltriX c.s. hebben hun stellingen op dit punt niet (anders) onderbouwd dan met een uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Purple Q, de oprichtingsakte van Purple Q en de bij de feiten geciteerde nieuwsbrief. Uit deze stukken blijkt niet voldoende dat daadwerkelijk bij de oprichting van Purple Q betrokken is geweest. Hiervoor is al uitgemaakt dat naar oordeel van de voorzieningenrechter ook niet kan worden aangemerkt als beleidsbepaler binnen de organisatie van Purple Q. Zijdens XiltriX c.s. is daarvoor onvoldoende gesteld en stelt dat hij ZZP'er is bij Purple Q. Desgevraagd heeft de broer van ter zitting ook verklaard dat de omschrijving van de activiteiten van Purple Q breed is opgezet, omdat zij (d.i. Purple Q) aanvankelijk iets wilde gaan doen in de richting van ICT en energietransitie. Ook als de voorzieningenrechter het e-mailbericht van van 6 mei 2021 in deze beoordeling betreft, acht de voorzieningenrechter het vooralsnog niet aannemelijk geworden dat voor of tijdens het sluiten van de vaststellingsovereenkomst bezig was om - populair gezegd - via Purple Q onder de duiven van XiltriX te gaan schieten.

4.20. De conclusie van het voorgaande is dat het relatie- en concurrentiebeding geen werking (meer) hebben, zodat wordt toegekomen aan grondslag 4. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, behoeft deze grondslag geen nadere bespreking meer. Immers, het staat [] in beginsel vrij om concurrenten van XiltriX c.s. te benaderen. Dat is inherent aan het feit dat XiltriX en [] zijn overeengekomen om het relatie- en concurrentiebeding te laten vervallen. Die concurrentie dient niet zo ver te gaan dat deze als onrechtmatig valt te kwalificeren, maar daarvoor heeft XiltriX c.s. onvoldoende gesteld. Wat anders is uiteraard wel dat [] al dan niet via Purple Q, geen uitingen mag doen aan klanten van XiltriX die zij niet waar kan maken. Dat ziet dan op het onderhoud en support die Purple Q niet kan leveren, dat Purple Q met betrekking tot het onderhoud aan de XiltriX systemen beter en goedkoper is dan XiltriX zelf en dat XiltriX een star beleid zou hebben.

Ad vorderingen

4.21. Hetgeen hiervoor is overwogen laat zich als volgt vertalen naar de vorderingen van XiltriX c.s.

4.22. Het door XiltriX c.s. onder I gevorderde verbod op het gebruik van haar merken is toewijsbaar jegens Purple Q. De vorderingen onder II, III en IV acht de voorzieningenrechter toewijsbaar, met dien verstande dat het Purple Q en [] al worden verboden om openbaar te uiten dat zij al het onderhoud aan de XiltriX systemen kunnen uitvoeren en om negatief vergelijkende uitlatingen te doen over de handelwijze van XiltriX met betrekking tot de systemen die zij heeft ontwikkeld. [] zal worden verboden om een aanbod te doen aan derden dat ziet op onderhoud aan XiltriX systemen die Purple Q niet kan leveren. Ook het gevorderde gebod om een rectificerende tekst te plaatsen op de door Purple Q gebruikte website zal worden toegewezen, zij het dat Purple Q daartoe veroordeeld zal worden en op de wijze zoals hierna te bepalen. De voorzieningenrechter zal de gevorderde dwangsom toewijzen maar ziet aanleiding deze matigen tot een bedrag van € 5.000,00 per overtreding door Purple Q en/of []. Het verweer dat Purple Q en [] voeren tegen de gevorderde rectificatie is in het voorgaande reeds besproken en weerlegd. De omstandigheid dat het merk XILTRIX inmiddels is verwijderd, laat onverlet dat deze wel geruime tijd op de website van Purple Q heeft gestaan. In zoverre is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat ook deze vordering kan worden toegewezen jegens Purple Q.

4.23. XiltriX c.s. hebben gevorderd Purple Q en [] hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure met toepassing van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Omdat XiltriX c.s. in deze procedure een beroep heeft gedaan op de aan haar toekomende rechten uit hoofde van het BVIE komen de proceskosten voor vergoeding met toepassing van genoemd artikel in aanmerking. Omdat er, behoudens ten aanzien van de vordering onder I, voor het overige geen hoofdelijke hoofdveroordeling is gevorderd, ziet de voorzieningenrechter geen, althans onvoldoende aanleiding om een hoofdelijke proceskostenveroordeling uit te spreken.

4.24. De hoogte van de proceskosten wordt door de voorzieningenrechter vastgesteld op het voor eenvoudige kort gedingprocedures geldende tarief in IE-zaken, zijnde € 6.000,00.

Vermeerderd met € 676,00 aan griffierecht en € 260,74 aan dagvaardingskosten, komt het totaal toe te wijzen bedrag daarmee uit op € 6.936,74. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. veroordeelt Purple Q om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het Benelux merk XILTRIX geregistreerd onder nummer 832323, althans daarmee overeenstemmend teken XILTRX, gestaakt te houden;
- 5.2. verbiedt Purple Q en _____ om, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat dat zij alle support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan de systemen van XiltriX kunnen uitvoeren,
- 5.3. verbiedt Purple Q en _____ om, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, in welke vorm dan ook negatief vergelijkende uitlatingen te doen over de handelwijze van XiltriX met betrekking tot de systemen die XiltriX zelf heeft ontwikkeld,
- 5.4. verbiedt _____ om, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, enig aanbod tot het leveren van diensten aan derden te doen, die meer inhoudt dan waartoe Purple Q/ _____ feitelijk in staat is;
- 5.5. veroordeelt Purple Q om binnen 48 uur na betekening van het vonnis een rectificatie te (doen) plaatsen op de voorpagina (homepage) van de website <https://www.purple-q.nl/>, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond en deze gedurende één maand geplaatst te houden, met uitsluitend de volgende inhoud:

RECTIFICATIE

Op deze website zijn op ongeoorloofde en misleidende wijze de diensten van Purple Q vergeleken met die van XiltriX. Hierbij is de onjuiste indruk gewekt dat Purple Q de benodigde tooling en licenties heeft om alle onderhoud op XiltriX systemen te kunnen uitvoeren. Dat is niet zo. Purple Q heeft niet de benodigde tooling en licenties daarvoor. Purple Q is daarom door de rechter veroordeeld om deze uitingen te staken.

Door gebruik te maken van het merk XILTRIX, pleegden wij merkinbreuk, en maakten wij ons schuldig aan misleiding en onrechtmatig handelen. Om die reden is deze rectificatie geplaatst.

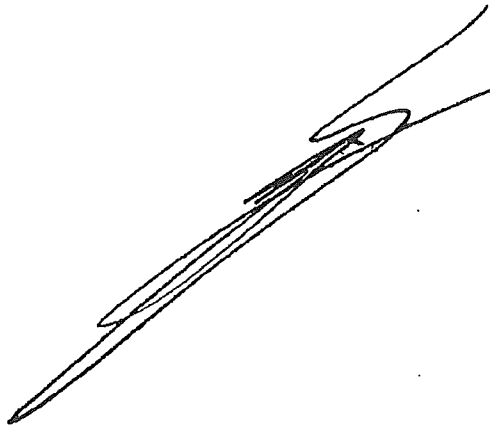
- 5.6. veroordeelt Purple Q tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van hetgeen onder 5.1., 5.2., 5.3. en 5.5. is bepaald, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;
- 5.7. veroordeelt _____ tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van het bepaalde in 5.2., 5.3. en 5.4., tot een maximum van € 100.000,00;

5.8. veroordeelt Purple Q en tot betaling van de proceskosten van € 6.936,74. aan XiltriX, te voldoen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis en als voldoening binnen deze termijn uitblijft, vermeerderd met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de 15de dag;

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.B. van Baalen en in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2023.



VOOR GROSSE

Assen d.d.
de griffier,

7 FEB 2023

