

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456033 / KG ZA 13-1397

### Vonnis in kort geding van 28 januari 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**SEQUOIA INC.**,  
gevestigd te Boulder, Colorado, USA,  
2. **DAKOTA HILLS**,  
wonende te Boulder, Colorado, USA,  
eiseressen,  
advocaat mr. H.A.J.M. van Kaam te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**RADEMAKER B.V.**,  
gevestigd te Eindhoven,  
gedaagde.

Partijen zullen hierna Sequoia c.s. en Rademaker genoemd worden. Voor Sequoia c.s. is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en mr. R. Klöters, advocaat te Amsterdam. Rademaker is verschenen vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer R.H. Rademaker.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 december 2014 met producties 1 t/m 15;
- de aanvullende producties 16 t/m 20 van Sequoia c.s. ingekomen op 3 januari 2014;
- de producties 1 t/m 7 van Rademaker ingekomen op 9 januari 2014;
- de faxberichten van partijen van 9 januari 2014;
- de aanvullende producties 21 t/m 25 (waaronder een kostenopgave) van Sequoia c.s. en het depot van een tweetal setjes met veren extensions voor in het haar van 10 januari 2014;
- de aanvullende productie 8 van Rademaker ingekomen op 10 januari 2014;
- de aanvullende producties 26 en 27 van Sequoia c.s. ingekomen op 13 januari 2014;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 14 januari 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van Sequoia c.s. en de vertegenwoordiger van Rademaker pleitnota's hebben overgelegd en diverse setjes feather extensions en promotiemateriaal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

1.3. Het faxbericht van Sequoia c.s. van 17 januari 2014 is door de voorzieningenrechter geweigerd nu Rademaker niet heeft ingestemd met verzending aan de voorzieningenrechter nadat een datum voor vonnis was bepaald. Partijen zijn dienovereenkomstig bericht.

## 2. De feiten

2.1. Sequoia heeft een productlijn voor zogenaamde 'feather extensions' ontwikkeld die bestaan uit kleurige hanenveren die worden gebruikt als versiering in het haar. Sequoia exploiteert de feather extensions via haar website [www.finefeatherheads.com](http://www.finefeatherheads.com) (hierna: de website van Sequoia) en via talloze winkels en kapsalons in de VS en in Europa. Zij gebruikt hiervoor de logo's (hierna: Fine Featherheads logo 1 en Fine Featherheads logo 2 en gezamenlijk de Fine Featherheads logo's) als hierna afgebeeld:



Fine Featherheads logo 1



Fine Featherheads logo 2

2.2. Alle foto's op de website van Sequoia en op haar promotiemateriaal voor feather extensions zijn gemaakt door Kate Broussard (hierna: Broussard), een werknemster van Sequoia (hierna: de foto's).

2.3. Tot de gedingstukken behoort een volmacht gedateerd 6 december 2013 waarin Broussard aan Sequoia een volmacht verstrekt om namens haar de auteursrechten op de foto's jegens Rademaker te handhaven waaronder het recht om in rechte staking van auteursrechtinbreuk te vorderen alsmede schadevergoeding.

2.4. Hills, president van Sequoia, is houdster van het internationale en tevens voor de Europese Gemeenschap geldende woordmerk FINE FEATHERHEADS sinds 20 april 2012 ingeschreven onder nummer 1120681 voor waren in klasse 26 (hair extensions) (hierna: het

---

merk of het Gemeenschapsmerk). Sequoia heeft een licentie van Hills voor het gebruik van het merk.

2.5. Rademaker exploiteert onder meer een (groot)handel in kappersbenodigdheden, parfums en cosmetica.

2.6. In september 2012 hebben Sequoia en Rademaker een distributieovereenkomst gesloten (hierna: de distributieovereenkomst). Hierbij heeft Rademaker zich verbonden om per 1 oktober 2012 distributeur en verkoper te worden van Sequoia voor haar feather extensions producten in de Benelux. In de distributieovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen (waarbij Rademaker wordt aangeduid als 'Distributor' en Sequoia als 'Vendor'):

"(...)

#### 1. DEFINITIONS

(...)

(k) "Products" shall mean, individually or collectively as appropriate, all Vendor products, both wholesale and retail, as defined on the attached Distribution Pricing List (Exhibit A), Documentation, supplies, accessories, and other commodities related to any of the foregoing produced and/or offered by Vendor during the term of this Agreement.

(...)

2.1. Appointment. Vendor hereby grants to Distributor, and Distributor accepts, the non-exclusive right to distribute the products within the Territory during the term of this Agreement. Nothing contained herein shall restrict Distributor from having the right to obtain and/or retain the rights to distribute any other Products, other than products that may compete with the Products.

#### 2.2 Products

(c) Distributor represents and warrants that it shall:

(i) only sell Products in original packaging and shall not resell Products to any Person whom Distributor has any reason to believe may violate this provision.

(...)

7.2. Trademark Usage. During the term of this Agreement, Vendor hereby grants Distributor a non-exclusive limited license to use trademarks, service marks trade names, and logos of Vendor, or properly licensed by Vendor, including the mark Fine Featherheads®, solely in connection with advertising, promoting or selling the Products within the Territory.

(...)

#### 8.2. Termination.

(a) Either party may terminate this Agreement at will, at any time during the term of this Agreement, with or without cause, by written notice given to the other party not less than ninety (90) days prior to the effective date of such termination.

(...)

#### 8.3. Rights upon Termination or Expiration.

(...)

(b) Distributor may, at its sole discretion and subject to the applicable provisions of this Agreement including Section 7.2, which shall survive termination, continue to sell any products in its inventory upon termination or expiration of this Agreement.

8.4. Survival of Terms. Termination or expiration of this Agreement for any reason shall not release either party from any liabilities or obligations set forth in this Agreement which (i) the parties have expressly agreed shall survive any such termination or expiration, or (ii) remain to be performed or by their nature would be intended to be applicable following any such termination or expiration. The termination or expiration of this Agreement shall not affect any of Vendor's warranties, indemnification obligations or obligations relating to returns, credits or any other matters set forth in this Agreement that should survive termination or expiration in order to carry out their intended purpose, all of which shall survive the termination or expiration of this Agreement.



(...)

*9.1. Governing law and Consent to Jurisdiction. Each of the parties consents and voluntarily submits to personal Jurisdiction in Colorado, USA, and in the courts in such state located in Boulder County and the United States District Court for the District of Colorado in any proceedings arising out of or relating to this Agreement, and agrees that all claims raised in such proceedings may be heard and determined in such court. Each of the parties further consents and agrees that such party may be served with process in the same manner as a notice may be given under this Agreement. The parties agree that this Agreement excludes the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, if otherwise applicable.*

(...)"

2.7. Sequoia heeft bij amendement, getekend door partijen op 16 november 2012, exclusiviteit verleend aan Rademaker met betrekking tot de distributie en verkoop in de Benelux met ingang van 16 november 2012 (hierna: het amendement). Het amendement vermeldt, voor zover relevant, in artikel 2.1 het volgende:

*"2.1. Appointment. Vendor hereby grants to Distributor, and Distributor accepts, the exclusive right to distribute the Products in The Netherlands, Belgium and Luxembourg AND the non-exclusive right to restrict distribute the Products in France during the term of the Agreement. Nothing contained herein shall restrict Distributor from having the right to obtain and/or retain the rights to distribute any other products, other than products that may compete with the Products. This appointment is subject to meeting conditions and requirements of Distributor Discount Program, of if agreed, "amended" terms and conditions (as stated below)."*

2.8. Great Lengths B.V. (hierna: Great Lengths) gevestigd te Gouda is een groothandel die zich onder meer toelegt op de import en export van menselijk haar, haarwerken en benodigdheden.

2.9. In oktober 2012 hebben Great Lengths en Sequoia een distributieovereenkomst gesloten (hierna: de distributieovereenkomst Great Lengths). Hierbij heeft Great Lengths zich verbonden om per 17 oktober 2012 distributeur en verkoper te worden van Sequoia voor haar feather extension producten in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland.

2.10. Sequoia heeft de distributieovereenkomst en het amendement bij brief van 24 januari 2013 opgezegd (hierna: de opzegbrief) per 25 april 2013. In de opzegbrief staat onder meer het volgende vermeld:

*"I am writing to you today to terminate our Distribution Agreement and the subsequent Amendment to Distribution Agreement dated October 1, 2012 and November 16, 2012, respectively. The notice of termination date will thereby be January 25, 2013 with "effective date of termination" 90 days from this date, or April 25, 2013. Termination is in accordance to Section 8.2a of Distribution Agreement.*

*Please cease in using any marketing assets or any other proprietary assets that were provided as part of the aforementioned Agreements upon effective date of termination"*

2.11. Sequoia heeft bij amendement getekend door partijen op 1 februari 2013, Great Lengths op basis van non-exclusiviteit als distributeur aangesteld voor de distributie en verkoop in Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland met ingang van 1 februari 2013 (hierna: het amendement Great Lengths).

---

2.12. Bij brief van 13 maart 2013 heeft Sequoia de distributieovereenkomst en het amendement met onmiddellijke ingang beëindigd (hierna: de beëindigingsbrief). Hierin staat onder meer het volgende vermeld:

*“As you are aware, by letter dated January 24, 2013, we terminated without cause your Distribution Agreement, dated October 1, 2012, and the subsequent Amendment to Distribution Agreement, dated November 16, 2012, in accordance to Section 8.2.a of the Distribution Agreement.*

*Based on your correspondence and admissions to us that you have obtained and are selling competitive products, further review of your website, and trade show photographs you posted on Facebook, you are in dear and repeated violation of Section 2.1 of the Distribution Agreement which prohibits your distribution of products which may compete with Fine Featherheads products. We hereby terminate your Distribution Agreement effective immediately under Section 8.2b as a consequence of your material default of your obligation not to market items which are competitive with Fine Featherhead products.*

*According to the January 24, 2013 termination letter, you were permitted to continue selling our products from your inventory for 90 days under Section 8.3.b of the Distribution Agreement, as a non-exclusive distributor as stated in Section 8.5 of the Distribution Agreement.*

*This letter supplements and does not replace the previous Termination Letter; you no longer have any distribution rights of any kind to distribute our Products.*

*You are hereby directed to cease and desist from marketing any Fine Featherheads products and using any Fine Featherheads intellectual property and other proprietary assets that were provided as part of the aforementioned Agreements, effective immediately.”*

2.13. Rademaker heeft vervolgens Great Lengths gedagvaard in kort geding. Volgens Rademaker handelde Great Lengths onrechtmatig jegens haar door in strijd met distributieovereenkomst in de Benelux feather extensions te verkopen en zodoende bewust misbruik te maken van de wanprestatie van Sequoia (die in strijd met de overeengekomen exclusiviteit in de distributieovereenkomst distributierechten voor de Benelux aan Great Lengths zou hebben verstrekt). De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 29 maart 2013 uitspraak gedaan in dit kort geding en het gevorderde bevel aan Great Lengths al haar (reclame)activiteiten met betrekking tot de verkoop en distributie van de feather extensions in de Benelux te staken, afgewezen (hierna: het kort geding vonnis).

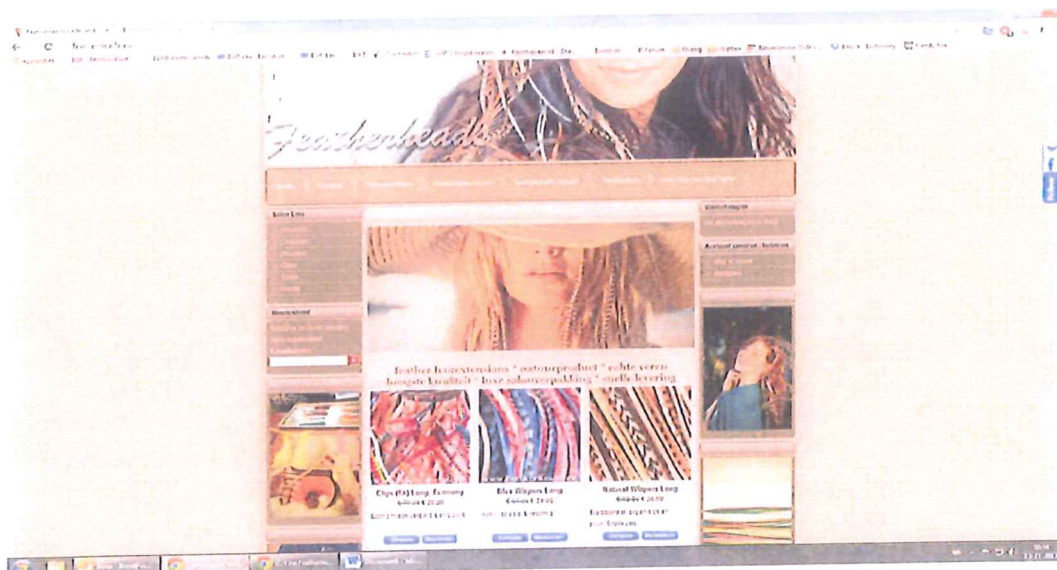
2.14. Rademaker verkoopt en levert ook na de beëindiging van de distributieovereenkomst en het amendement nog feather extensions. Daarvoor gebruikt zij het teken ‘Featherheads’. Rademaker biedt de feather extensions onder meer aan via haar website [www.featherheads.nl](http://www.featherheads.nl) en [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) en via haar gelijknamige Facebook account.

2.15. Hieronder afgebeeld is een print screen van de website van Sequoia en een van de website van Rademaker:





website [www.finefeatherheads.com](http://www.finefeatherheads.com) van Sequoia



website [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) van Rademaker

2.16. Hieronder afgebeeld is een gedeelte van de website [www.featherheads.nl](http://www.featherheads.nl) en [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) met (linksonder) logo 2:



2.17. Hieronder afgebeeld zijn twee verpakkingen van feather extensions afkomstig van Rademaker respectievelijk van Sequoia opgenomen (hierna: verpakking 1 Rademaker, verpakking 1 Sequoia, verpakking 2 Rademaker en verpakking 2 Sequoia). Op verpakking 1 Rademaker staat een logo hierna aangeduid als Featherheads logo 1. Op verpakking 2 Rademaker staat een logo hierna aangeduid als Featherheads logo 2.



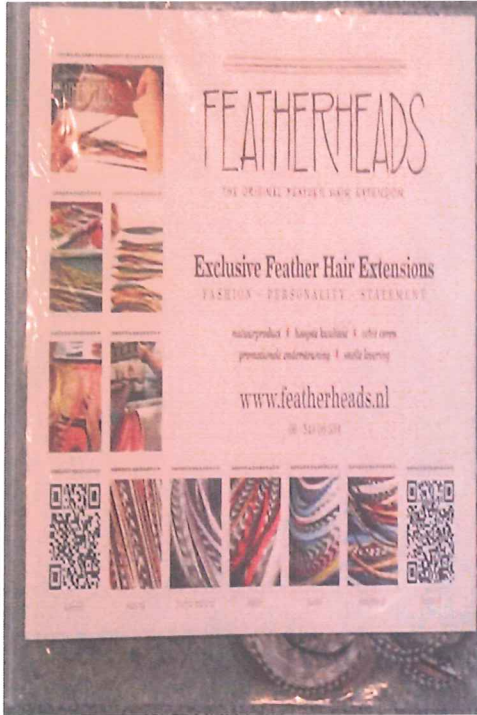
voorzijde  
 verpakking 1 Rademaker  
 met Featherheads logo 1

voorzijde  
 verpakking 1 Sequoia

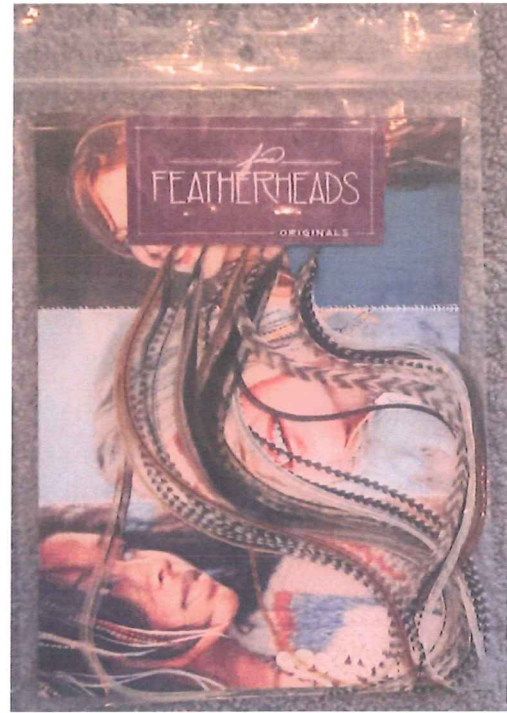
achterzijde  
 verpakking 1 Rademaker

achterzijde  
 verpakking 1 Sequoia





verpakking 2 Rademaker  
met Featherheads logo 2



verpakking 2 Sequoia

2.18. Hieronder afgebeeld is een online advertentie van Rademaker van 15 november 2013 waarbij Rademaker gebruik maakt van de Adwords service van Google en daarbij (ook) 'FINE FEATHERHEADS' gebruikt:

Advertenties ⓘ

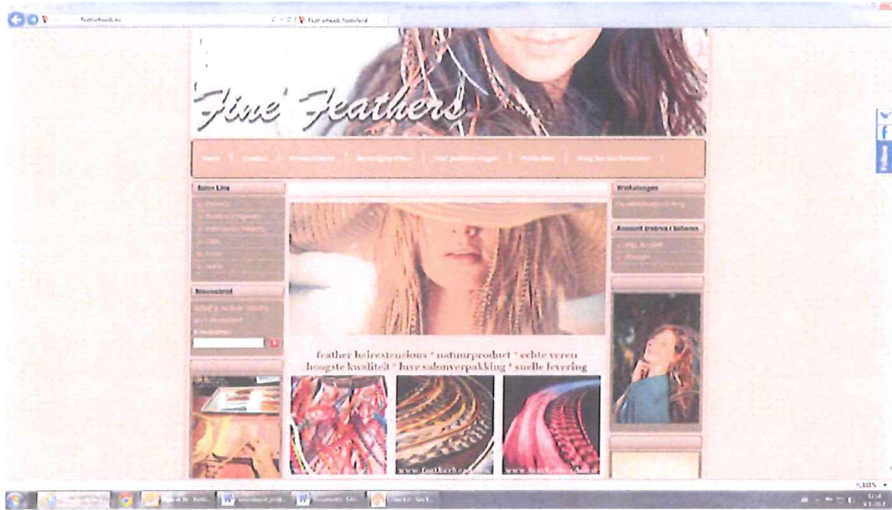
[De originele FeatherHeads.](#)

[www.featherheads.eu/](http://www.featherheads.eu/) ▼

Koop rechtstreeks bij  
Featherheads Nederland.

2.19. Na dagvaarding is Rademaker het teken 'Fine Feathers' gaan gebruiken op haar website in plaats van 'Featherheads'. Hieronder afgebeeld is een printscreen van de website van 9 januari 2014:





### 3. Het geschil

3.1. Sequoia c.s. vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Rademaker beveelt ieder gebruik van het merk dan wel een daarmee overeenstemmend teken in de EU te staken en gestaakt te houden, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de auteursrechtelijk beschermde werken te staken en gestaakt te houden, ieder gebruik van de domeinnamen [www.featherheads.nl](http://www.featherheads.nl) en [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) te staken en gestaakt te houden, opgave van afnemers, aantallen inbreukmakende materialen en de totale omzet en bruto/nettowinst, een rectificatiebrief te sturen aan al haar relaties, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Rademaker in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten en met het verzoek om de termijn op grond van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2. Aan haar vorderingen legt Sequoia c.s ten grondslag dat Rademaker - na de beëindiging van de distributieovereenkomst en het amendement en derhalve zonder toestemming van Sequoia c.s. - in strijd met de merkrechten van Sequoia c.s. handelt door onder de tekens 'Featherheads' en 'Fine Feathers' feather extensions aan te bieden, door de tekens te gebruiken in de domeinnamen [www.featherheads.nl](http://www.featherheads.nl) en [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) en in haar facebook account en de tekens te gebruiken op deze websites en op dit facebook account, door die tekens aan te brengen op de verpakking van haar gehele productlijn (zie bijvoorbeeld verpakking 1 en 2 van Rademaker), op promotiemateriaal, in mailings en op facturen en door het merk te gebruiken als Google-Adword. Het merk is een fantasienaam, althans geen naam die de aard van de waar omschrijft (featherhead betekent zoiets als leeghoofd of domkop) en heeft derhalve van huis uit een groot onderscheidend vermogen en door inburgering. Sequoia c.s. bedient met het merk zo'n 30.000 kapsalons wereldwijd en is een bekend merk. Voor zover Rademaker gebruikt maakt van de tekens Featherheads en Fine Feathers is sprake van inbreuk ex artikel 9 lid 1 sub b dan wel c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). De tekens stemmen in grote mate overeen met het merk en er is een grote mate van verwarringsgevaar (direct dan wel indirect). Voor zover Rademaker het merk als Google Adword gebruikt is sprake van inbreuk ex artikel 9 lid 1 onder a dan wel b GMVo

---

nu sprake is van identieke tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt voor exact gelijke waren. Nu de advertentie spreekt van ‘de originele Featherheads’ wekt Rademaker ten onrechte de indruk dat zij als Nederlandse distributeur van Sequoia de originele Fine Featherheads feather extensions verhandelt. Dit is geen toegestane vergelijkende reclame en tast de herkomstfunctie van het merk aan, aldus Sequoia c.s. Tot slot voert Sequoia c.s. aan dat bij alle genoemde vormen van merkinbreuk heeft te gelden dat van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel geen sprake is en dat sprake is van nawerking gelet op de voormalige distributierelatie.

3.3. Aan haar vorderingen legt Sequoia c.s. voorts ten grondslag dat Sequoia auteursrechthebbende is op de Fine Featherheads logo's, op het promotiemateriaal en op het verpakkingsmateriaal van haar feather extensions (zowel op de vorm van de verpakking als op de tekst op de verpakking) en dat Broussard auteursrechthebbende is op de foto's. Al deze werken hebben een eigen oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijke stempel van de maker en aldus is sprake van een intellectuele schepping van de maker. Sequoia c.s. voert aan dat Rademaker ten eerste in strijd handelt met de auteursrechten van Sequoia en Broussard door (i) op de websites en op het facebook account de Fine Featherheads logo's te gebruiken en door (ii) op de websites, op het facebook account, op de verpakkingen van haar gehele productlijn, op promotiemateriaal, op facturen (één of meer volledige dan wel delen van) de foto's af te beelden. Ten tweede voert Sequoia c.s. aan dat Rademaker in strijd handelt met de auteursrechten van Sequoia c.s. en Broussard door (i) de vorm van de verpakking van Sequoia te kopieëren alsmede de tekst over te nemen van die verpakking, en door (ii) op haar websites, op haar facebook account, op de verpakkingen van haar gehele productlijn, op promotiemateriaal en op facturen een Featherheads logo te gebruiken dat overeenstemt met een Fine Featherheads logo.

3.4. Aan haar vorderingen legt Sequoia c.s. tot slot ten grondslag dat de hiervoor omschreven handelwijze van Rademaker onrechtmatig is op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek omdat als gevolg daarvan verwarring bij het publiek te duchten is.

3.5. Rademaker voert verweer.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. Anders dan Rademaker heeft betoogd met een beroep op het forumkeuzebeding uit artikel 9.1 van de distributieovereenkomst, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd tot kennisneming van de vorderingen.

4.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op het Gemeenschapmerk gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. Op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 1, 98 lid 1 onder a en 103 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet inzake het Gemeenschapmerk, nu Rademaker in Nederland woonplaats



---

heeft. Merkhouders Hills is geen partij bij de distributieovereenkomst zodat het forumkeuzebeding uit de distributieovereenkomst waar Rademaker zich op beroept ten aanzien van haar niet geldt en bovendien is op grond van artikel 94 lid 2 sub b jo. artikel 97 lid 4 sub a GMVo een forumkeuze met betrekking tot een Gemeenschapsmerkrechtelijk geschil alleen dan mogelijk als daarbij een (andere) rechtbank voor het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 95 GMVo wordt aangewezen. In de distributieovereenkomst wordt evenwel de Amerikaanse rechter aangewezen, zodat ook op die grond het forumkeuzebeding niet van toepassing is.

4.3. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het auteursrecht en op onrechtmatige daad, geldt het volgende. In beginsel komt aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe op grond van artikel 2 EEX-Vo. Ook als Rademaker terecht zou stellen dat de vorderingen worden bestreken door het forumkeuzebeding, hetgeen mee zou brengen dat sprake is van een geschil waarvoor de Nederlandse bodemrechter geen rechtsmacht heeft, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 31 EEX-Vo. Naar voorlopig oordeel is er sprake van een reële band tussen de gevorderde voorlopige maatregelen - de vorderingen tot staking van auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen met nevenvorderingen - en Nederland aangezien Rademaker in Nederland gevestigd is en de gestelde inbreuk en het onrechtmatig handelen in Nederland heeft plaatsgevonden en ook in Nederland dient te worden gestaakt. Het enkele feit dat gelet op het verweer van Rademaker voor een beslissing op die vorderingen ook een oordeel zal moeten worden gegeven over de uitleg van diverse bepalingen uit die distributieovereenkomst, maakt dit niet anders. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt relatieve bevoegdheid toe uit hoofde van artikel 102 Rv nu Sequoia c.s. stelt dat op de website van Rademaker auteursrechtelijk beschermde werken openbaar worden gemaakt en die website tevens in het arrondissement Den Haag raadpleegbaar is en wat betreft de overige inbreukmakende dan wel onrechtmatige handelingen omdat die vorderingen aan voornoemde vorderingen verknocht te achten zijn zodat de voorzieningenrechter ook uit dien hoofde bevoegdheid toekomt.

#### *Beëindiging distributieovereenkomst*

4.4. Rademaker heeft niet weersproken dat - naar het op de distributieovereenkomst van toepassing zijnde Amerikaanse recht - met de beëindigingsbrief van 13 maart 2013 de distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang is geëindigd. Rademaker heeft voorts niet weersproken dat zij na die datum de tekens Featherheads en Fine Featherheads, de Featherheads logo's, de Fine Featherheads logo's, de foto's, de verpakkingen, het promotiemateriaal, de facturen en het facebookaccount (heeft) gebruikt alsmede de websites openbaar maakt op de wijze als door Sequoia c.s. gesteld.

4.5. Rademaker betwist dat zij daarmee inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van Sequoia c.s. en Broussard dan wel onrechtmatig jegens hen handelt. Zij stelt zich allereerst op het standpunt dat zij handelt conform de artikelen 8.3b, 7.2 en 8.4 van de distributieovereenkomst door na afloop van de distributieovereenkomst haar voorraad feather extensions op de Nederlandse markt aan te bieden en te verhandelen met gebruikmaking van het merk, de Fine Featherheads logo's, de foto's en ander promotiemateriaal. Nu zij nog over een grote voorraad losse feather extensions van Sequoia beschikte maar niet over bijbehorende originele verpakkingen heeft zij zelf de verpakkingen van Sequoia zo goed mogelijk nagemaakt, aldus Rademaker.

---

4.6. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Het recht om na het einde van de distributieovereenkomst nog voorraad te verhandelen en daarvoor te adverteren met gebruikmaking van de rechten van intellectuele eigendom van Sequoia (als bepaald in de artikelen 8.3b jo 7.2. van de distributieovereenkomst) ziet uitsluitend op van Sequoia afkomstige producten. Sequoia c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de feather extensions die Rademaker in de verpakkingen voorzien van het teken 'Featherheads' verkoopt van haar afkomstig zijn. Zij heeft aangevoerd dat zij slechts feather extensions in originele verpakking voorzien van het Fine Featherheads merk en logo aan Rademaker heeft geleverd en dat de voorraad van Rademaker na afloop van de distributieovereenkomst gering was. Rademaker heeft haar stelling dat Sequoia ook niet verpakte feather extensions aan haar heeft geleverd en dat zij na afloop van de distributieovereenkomst nog over een grote voorraad van die feather extensions beschikte en thans nog beschikt op geen enkele wijze onderbouwd, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Zodoende is voorshands niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoopt originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk, de Fine Featherheads logo's, de foto's, en het verpakkings- en promotiemateriaal van Sequoia c.s.

4.7. Bovendien, zo stelt Sequoia c.s. terecht, is in artikel 2.2 onder c aanhef en onder (i) van de distributieovereenkomst bepaald dat de producten van Sequoia door de distributeur alleen in originele verpakking verhandeld mogen worden. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geldt ook deze bepaling gelet op de aard daarvan ingevolge artikel 8.4 van de distributieovereenkomst nog na beëindiging van de distributieovereenkomst. Uit genoemd artikel 2.2 onder c aanhef en onder (i) volgt dat Rademaker niet gerechtigd is om originele feather extensions afkomstig van Sequoia te verhandelen in een andere verpakking dan waarin deze door Sequoia aan haar is geleverd. Ook om die reden faalt een beroep op de distributieovereenkomst.

#### *Inbreuk op het merk*

4.8. Rademaker heeft aangevoerd dat zij het teken Featherheads al vanaf het begin van de looptijd van de distributieovereenkomst als handelsnaam gebruikte, hetgeen zij heeft onderbouwd met een uittreksel uit het handelsregister van 8 oktober 2012 waarin Featherheads als een van de handelsnamen staat vermeld en waarin ook de website [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) al staat vermeld. Sequoia c.s. heeft dit onvoldoende betwist.

4.9. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande als volgt. Voor zover Rademaker aan de samenwerking met Sequoia toestemming heeft kunnen ontleen voor het gebruik van het teken Featherheads als handelsnaam, is die toestemming naar voorlopig oordeel komen te vervallen met de beëindiging van de distributieovereenkomst per 13 maart 2013. Bovendien is hiervoor reeds overwogen dat Rademaker thans geen beroep meer toekomt op die distributieovereenkomst. Dat brengt mee dat Rademaker zich niet met een beroep op dat handelsnaamgebruik kan verzetten tegen de vorderingen.

4.10. Rademaker heeft de geldigheid en het onderscheidend vermogen van het merk niet bestreden. Rademaker bestrijdt voorts niet dat de tekens Featherheads en Fine Feathers in grote mate overeenstemmen met het merk en dat de tekens worden gebruikt voor exact dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan door het



---

gebruik van de tekens verwarring bij het publiek ontstaan, ofwel omdat het publiek meent dat feather extensions voorzien van het teken Featherheads of Fine Feathers afkomstig zijn van Sequoia (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat Sequoia c.s. op een of andere manier, vanwege een economische band met Rademaker iets te maken heeft met de onder de overeenstemmende tekens aangeboden waren of diensten (indirecte verwarring). Dit indirecte verwarringsgevaar is met name reëel nu Rademaker vanaf oktober 2012 gedurende enkele maanden de exclusieve distributeur van Sequoia's Fine Featherheads producten in de Benelux was en Rademaker op de Rademaker 1 verpakking vermeldt 'importer/distributor EU'.

4.11. Het verweer van Rademaker dat Featherheads een algemene benaming is en het haar om die reden vrijstaat dit teken te gebruiken kan niet slagen. De voorzieningenrechter begrijpt dat Rademaker hiermee een beroep heeft willen doen op de beperking op het merkenrecht voor het gebruik van het merk als beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 12 sub b GMVo. Daargelaten of het teken Featherheads heeft te gelden als een beschrijvende aanduiding voor feather extensions hetgeen Rademakers bepleit en Sequoia c.s. bestrijdt, kan het beroep op voornoemde bepaling om de volgende reden niet slagen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voormeld gebruik door Rademaker van het teken Featherheads niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid nu zij dit teken aldus gebruikt dat het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen Sequoia en Rademaker zoals hiervoor overwogen. Rademaker heeft ten aanzien van het teken Fine Feathers niet expliciet een beroep op artikel 12 sub b GMVo gedaan maar naar voorlopig oordeel van de rechter zou dat beroep op dezelfde gronden als hiervoor overwogen ook voor Fine Feathers niet slagen.

4.12. Het gebruik door Rademaker van de tekens Featherheads en Fine Feathers als vermeld in 3.2 levert derhalve inbreuk op de merkrechten van Sequoia c.s. op.

#### *Inbreuk op auteursrechten*

4.13. Rademaker heeft de geldigheid van de ingeroepen auteursrechten niet bestreden. Nu Rademaker voorts niet bestrijdt dat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomst nog de Fine Featherheads logo's en de foto's van Broussard openbaar heeft gemaakt en dit thans nog doet, staat daarmee auteursrechtinbreuk vast omdat toestemming voor openbaarmaking van de betreffende auteursrechthebbenden ontbreekt en Rademaker voor die toestemming ook geen beroep toekomt op de distributieovereenkomst zoals hiervoor overwogen.

4.14. Rademaker heeft voorts niet weersproken dat de door haar gebruikte Featherheads logo's in grote mate overeenstemmen met de Fine Featherheads logo's, noch dat de vorm van haar verpakkingen en de tekst daarop in grote mate overeenstemt met de verpakkingen van Sequoia. Zij heeft tijdens de zitting verklaard dat zij de logo's en verpakkingen van Sequoia zo goed mogelijk heeft nagemaakt. Zodoende is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de overeenstemming tussen de Featherheads logo's en de Fine Featherheads logo's en tussen de verpakkingen van Rademaker en van Sequoia van dien aard is dat de logo's respectievelijk de verpakkingen een zelfde totaalindruk maken. Aldus is ook hier sprake van auteursrechtinbreuk.

---

4.15. Gelet op het voorgaande behoeft de stelling dat Rademaker onrechtmatig jegens Sequoia c.s. handelt geen nadere bespreking.

#### *Vorderingen*

4.16. Gelet op het voorgaande zal het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk worden toegewezen. Het merkinbreukbevel zal worden beperkt tot gebruik van het merk en de tekens Featherheads en Fine Feathers nu dit ter beoordeling aan de voorzieningenrechter is voorgelegd. Het bevel om ook ieder gebruik van met het merk overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden is te vaag en te verstrekkend en zal derhalve worden afgewezen. Het bevel tot staking van inbreuk op het auteursrecht zal worden geconcretiseerd nu het bevel zoals gevorderd te vaag is. Bij de toe te wijzen bevelen heeft Sequoia c.s. ook een voldoende spoedeisend belang gelet op het voortdurende karakter van de inbreuk. Het gevorderde bevel tot staking van het gebruik van de domeinnamen [www.featherheads.nl](http://www.featherheads.nl) en [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) zal worden afgewezen nu daarvoor geen afzonderlijk belang gesteld is of gebleken naast het toe te wijzen merkinbreukverbod.

4.17. De gevorderde opgave zal worden afgewezen voor zover deze ziet op aantallen inbreukmakende materialen en winstgegevens. Bij de opgave van die gegevens bestaat geen spoedeisend belang. Met Sequoia c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat wel spoedeisend belang bestaat bij de opgave van gegevens van (niet-particuliere) afnemers. Nu Sequoia c.s. heeft aangevoerd dat bedoelde opgave ertoe strekt te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op haar merk en auteursrechten uitblijven – en die derhalve ter versterking van de op te leggen inbreukverboden dient, terwijl Rademaker tegen toewijzing geen bezwaar heeft gemaakt, wordt deze nevenvordering nauw verwant geacht met de voor beoordeling in kort geding voldoende spoedeisende hoofdvordering, zodat de spoedeisendheid van deze laatste vordering ook de nevenvordering spoedeisend maakt (vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036). De gevorderde accountantsverklaring is niet weersproken en zal mitsdien worden toegewezen, zij het dat Rademaker zelf een accountant daarvoor mag kiezen.

4.18. De gevorderde rectificatiebrief aan afnemers zal worden toegewezen met een tekst als nader in het dictum bepaald. Voorshands oordelend is sprake van spoedeisend belang gelet op de nauwe verwantschap met de inbreukverboden nu ook de brief strekt ter versterking van die verboden. Daarbij zal de verzochte vernietiging van materiaal niet worden opgenomen. De vernietiging van materiaal is naar zijn aard een onomkeerbare maatregel. Dat brengt mee dat die vordering in beginsel niet kan worden toegewezen zolang de inbreuk niet is vastgesteld in een bodemprocedure. Bijzondere omstandigheden die meebrengen dat in dit geval wel moet worden vernietigd voorafgaand aan een bodemvonnis, zijn gesteld noch gebleken.

4.19. Teneinde Rademaker in staat te stellen de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het naleven van de bevelen en ter vermijding van executiegeschillen zullen de bevelen niet met onmiddellijke ingang van dit vonnis van kracht worden.

4.20. De aan de bevelen te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.



---

*Proceskosten*

4.21. Rademaker zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Sequoia c.s. vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 27.569, 21 (inclusief verschotten). Op het IE-gedeelte van de procedure is artikel 1019h Rv van toepassing op het deel wat ziet op onrechtmatig handelen niet. Nu dit laatste deel slechts een ondergeschikte rol speelt in deze procedure begroot de voorzieningenrechter de kosten voor dit deel op nihil. Rademaker heeft bestreden dat de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn. Dat betoog slaagt omdat de kosten de IE-indicatie-tarieven voor een kort geding overschrijden en Sequoia c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom die overschrijding in dit geval redelijk en evenredig is. De kosten zullen daarom worden gematigd tot het toepasselijke indicatie-tarief. Daarbij zal de zaak worden gekwalificeerd als een kort geding in de categorie overig. Rademaker zal daarom worden veroordeeld tot betaling van € 15.000,- aan advocaatkosten, te vermeerderen met € 608,- aan griffierecht en € 572,07 aan verschotten, dus tot een bedrag in totaal van € 16.180,07.

## **5. De beslissing**

### De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Rademaker binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het Gemeenschapsmerk FINE FEATHERHEADS (nummer 1120681), dan wel van met dit Gemeenschapsmerk overeenstemmende tekens 'Featherheads' en 'Fine Feathers', waaronder begrepen maar niet beperkt tot het in het lichaam van de dagvaarding omschreven gebruik op en middels de websites/domeinnamen [www.featherheads.nl](http://www.featherheads.nl), [www.featherheads.eu](http://www.featherheads.eu) en [www.facebook.com](http://www.facebook.com), op (digitaal of geprint) advertentiemateriaal, op verpakkingsmateriaal, alsook via Google-Adwords, in de volledige Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Rademaker binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Fine Featherheads logo's, van de Featherheads logo's, van de verpakkingen als omschreven in dit vonnis en van de foto's als omschreven in dit vonnis, te staken en gestaakt te houden;

5.3. beveelt Rademaker om binnen één kalendermaand na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Sequoia c.s., onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal, een door een registeraccountant geaccordeerde, schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van de volledige naam- en (e-mail)adresgegevens van alle afnemers binnen de Europese Gemeenschap, niet zijnde eindgebruikers, aan wie Rademaker na 13 maart 2013 feather extensions heeft geleverd onder de tekens Featherheads of Fine Feathers;

5.4. beveelt Rademaker binnen 3 (drie) werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers als bedoeld in 5.3 via e-mail en per post de navolgende tekst met uitsluitend de navolgende inhoud (en indien sprake is van buitenlandse afnemers vertaald in het Engels), op het briefpapier van Rademaker, onder overlegging aan de advocaten van Sequoia c.s. eveneens binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis van de verzendlijst voor deze brief:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft van ons (reclame- en verpakkings)materiaal ontvangen ten aanzien van door ons geëxploiteerde veren hair extensions.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [datum] geoordeeld dat met het door ons aangeboden en geleverde materiaal sprake is van inbreuk op de (merken en auteurs)rechten van Sequoia Inc. gevestigd te Boulder, Colorado, de door haar ingeschakelde fotograaf en de oprichtster van Sequoia: mevrouw D. Hills. Ten onrechte hebben wij na afloop van onze distributierelatie gebruik gemaakt van de logo's van Sequoia c.s. en van daarmee overeenstemmende logo's, van de tekens Featherheads en Fine Feathers die inbreuk maken op het Gemeenschapsmerk Fine Featherheads en van foto's die Sequoia gebruikt ter promotie van haar veren hair extensions. De voorzieningenrechter heeft ons veroordeeld deze onrechtmatige situatie per omgaande te beëindigen. Indien gewenst sturen wij u een afschrift van het vonnis.

Hoogachtend,

De directie  
Rademaker B.V.

5.5. veroordeelt Rademaker om aan Sequoia c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan (één of meerdere van) de in 5.1 tot en met 5.4 bedoelde bevelen, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt;

5.6. veroordeelt Rademaker in de proceskosten, aan de zijde van Sequoia c.s. tot op heden begroot op € 16.180,07-;

5.7. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 (zes) maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2014.

Op heden uitgegeven voor grosse aan:  
Mr. H. A. J. M. van Kaam  
voornoemd, door mij, griffier van de  
rechtbank Den Haag 28 januari 2014  
Mullijendaeke-Snank

Mullijendaeke-Snank

M.P.M. Loos

