

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/268991 / KG ZA 13-530

Vonnis in kort geding van 31 oktober 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SHE BLENDS HOLDING BV**,
gevestigd te Breda,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HE BLENDS BV**,
gevestigd te Breda,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. R.M. van Rompaey,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HE BLENDS NEDERLAND BV**,
gevestigd te Barendrecht,
gedaagde in conventie,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BERKMAN ENERGIE SERVICE BV**,
gevestigd te Barendrecht,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. B.D. Bos te Rotterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als SBH, HB, HBNL en BES.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 september 2013 met producties 1 tot en met 18,
- de brief van mr. Bos van 15 oktober 2013 met de eis in reconventie en producties 1 tot en met 15,
- de brief van mr. Van Rompaey van 16 oktober 2013 met productie 19,
- de mondelinge behandeling op donderdag 17 oktober 2013,
- de pleitnota van SBH en HB,
- de pleitnota van HBNL en BES.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil in conventie

2.1. Eiseressen vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

PRIMAIR:

1. gedaagden gebiedt om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van elke (directe of indirecte) inbreuk op de Merken van SBH, alsook op de licentierechten daarop van HB;
2. gedaagden gebiedt om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke (directe of indirecte) inbreuk op de auteursrechten op het Logo van SBH alsook op de licentierechten daarop van HB, waaronder wordt begrepen het gebruik van het Logo NI, zulks door zich te onthouden van elke wijze van verveelvoudiging en/of openbaarmaking daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm;
3. gedaagden, althans HBNL, gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam van eiseressen, of een daarmee overeenstemmende handelsnaam en/of van een handelsnaam die het merk van SBH bevat, te staken en gestaakt te houden, alsook haar statutaire naam te (doen) wijzigen zodat deze voldoende afwijkt;
4. gedaagden gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich te onthouden van misleidende reclame / mededelingen, op welke wijze ook, doch meer in het bijzonder door zich te onthouden van (doen) aanbieden van brandstof onder de Merken van SBH terwijl deze brandstof niet aan de in het Octrooi voorgeschreven specificaties voor hE15 voldoet;

SUBSIDIAIR:

5. gedaagden gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen te staken en gestaakt te houden, onder meer bestaande uit het aanbieden van een brandstof onder de aanduiding hE15, op welke wijze ook, al dan niet van een andere samenstelling dan voorgeschreven in het octrooi;

ZOWEL PRIMAIR ALS SUBSIDIAIR:

6. gedaagden, althans HBNL gebiedt binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam www.heblendnederland.nl, alsook eventuele overige domeinnamen die het element hE15 (Blends) bevat, op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan SBH, zulks op kosten van gedaagden, althans HBNL;
7. gedaagden, hoofdelijk, veroordeelt tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere overtreding van de hierboven onder punt 1 t/m 6 bedoelde ge- en/of verboden, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat gedaagden met de nakoming van deze ge- en/of verboden in gebreke blijven;
8. gedaagden, hoofdelijk, veroordeelt in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv conform een door eiseressen nader over te leggen specificatie;
9. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden zal bedragen na de datum van dit vonnis.

2.2. Gedaagden voeren verweer.

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

3. Het geschil in reconventie

3.1. BES vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. SBH en HB gebiedt binnen een week na betekening van dit vonnis aan BES gespecificeerde gegevens te verstrekken zodanig dat BES een berekening kan maken van de onder artikel 3 sub a van de overeenkomst bedoelde licentie inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding en voorts;
2. SBH en HB gebiedt voortaan jaarlijks, voor 1 maart van het betreffende jaar, voor het eerst voor 1 maart 2014, aan BES gespecificeerde gegevens te verstrekken zodanig dat BES een berekening kan maken van de onder artikel 3 sub a van de overeenkomst bedoelde licentie inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over het voorliggende jaar aan BES verschuldigde vergoeding en;
3. SBH en HB gebiedt ex artikel 3 sub h van de overeenkomst, op eerste verzoek van BES alle gewenste en benodigde medewerking te verlenen voor nader onderzoek door een onafhankelijk accountant naar de onderbouwing en de specificatie van de door HB en SBH verstrekte gegevens;
4. Aan het onder I, II en III gevorderde een dwangsom verbindt van € 5.000,-- voor iedere dag dat SBH en/of HB niet de volledige medewerking verleent aan de op te leggen geboden;

Een en ander met veroordeling van SBH en HB in de kosten van het geding in reconventie.

3.2. SBH en HB voeren verweer.

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

4. De feiten

4.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- a. SBH is houder van het octrooi WO2006/137225, een uitvinding die ziet op zogenaamde hE Blend(s) of hE15, een brandstof die met benzine en hydrous (natte) ethanol wordt gemaakt/gemengd. SBH is tevens houder van diverse merkrechten die betrekking hebben op hE15 en van auteursrechten op diverse logo's.
- b. HB heeft bij overeenkomst van 23 april 2008 (hierna: de Overeenkomst) aan HBNL een exclusieve licentie verleend om in Nederland de geoctrooieerde brandstof (WO 20066137725) genaamd hE Blends te produceren (mengen) conform de opgegeven specificaties in het octrooi, hE Blend te (doen) verkopen, sublicenties op de productie en verkoop van hE Blends te (doen) verstrekken en gebruik te maken van de merken van SBH.
- c. HBNL heeft BES gecontracteerd voor de feitelijke uitvoering (mengen van de hE15, distributie en verkoop via haar tankstations en overige grote oliemaatschappijen).
- d. Bij de licentieovereenkomst tussen HB en HBNL van 23 april 2008 is als bijlage 1 aangehecht "*Patent Documentation*", waarin ondermeer is vermeld:

WO 2006/137725

Amended Claims

Received by International Bureau on 04 December 2006

New claim 1

1. Motor fuel based on gasoline, ethanol and water, containing 1 to 50 weight of ethanol and an amount of water between 1 and 10 wt.% on the basis of weight of the ethanol, said motor fuel having the property that the composition consisting of gasoline, ethanol and water in the indicated amounts does not require additives or other measures to prevent the occurrence of a separate liquid phase.

- e. Hans Keuken deelde namens HB bij email van 3 november 2011 aan Jan Berkman mede:

Jan,

Ik heb de afspraken zoals gisteren besproken geprobeerd kort en bondig samen te vatten. Denk dat het een goede en vriendschappelijke basis is om ons toch in staat te stellen toch nog wat aan het hydrous ethanol concept in Nederland te verdienen. Zo verder gaan heeft immers ook weinig zin.

In lijn met onze meest recente internationale licentieovereenkomsten zal HE Blends BV de nieuwe licentieovereenkomsten in Nederland proberen vorm te geven op basis van 30% van het gemiddelde prijsverschil in lijn met de noteringen in Brazilië. Het accijnsverhaal (ook op water) zou geen onderdeel van de licentie moeten zijn, maar is wel mooi meegenomen om meer volume te maken. Voor de noteringen in Brazilië zie link (...)

(....)

Zo zie je dat er in de maanden augustus en september 2011 een verschil van circa 10 US\$ cent is tussen een liter hydrous en anhydrous ethanol. Dat is dan 100 US\$ per m³.

30% daarvan is 3,0 US\$ cent per liter of 30 US\$ per m².

(...)

Ik stel voor dat we deze aanvullende overeenkomst snel tekenen zodat we verder kunnen.

Stuur je me nog even de datum wanneer de hE15 dit jaar feitelijk E15 (gebaseerd op droge E85) geworden is. Ik hou die gebruikcijfers met de VW Golf nauwkeurig bij en ben benieuwd naar eventuele verschillen tussen E15 en hE15.

Met vriendelijke groet

Hans Keuken

Managing Director

HE Blends BV

(...)

- f. Bij brief van 20 januari 2012 schreef HB het navolgende aan HBNL:

Geachte heer Berkman, beste jan,

(.....)

Recentelijk heeft HE Blends BV SGS opdracht gegeven 10 van de 11 hE15 benzine stations van Berkman te bemonsteren. Tot onze grote schrik bleek geen enkel station hE15 te verkopen! Uit de bijgevoegde analyses blijkt dat Berkman/HE Blends Nederland BV benzine met 7% tot 10% anhydrous ethanol (E7-E10) als hE15 verkoopt. Dit is een bijzondere ernstige inbreuk die

voldoende grond bevat om de daartoe bevoegde rechter van het hof in Rotterdam te vragen onze exclusieve licentieovereenkomst volledig te ontbinden.

Ik verzoek jullie daarom dringend de aanvullende overeenkomst van 02/11/11 in tweevoud getekend aan mij op te sturen. Indien ik deze niet voor 27 januari 2012 heb ontvangen ben ik helaas genoodzaakt deze licentie-inbreuk voor te leggen aan de rechtbank van Rotterdam.

Ik hoop oprecht dat we hierover geen rechtszaak hoeven te voeren.

- g. Op 8 februari 2012 heeft HB met HBNL een intentieovereenkomst gesloten, welke – kort samengevat – betrekking heeft op de beëindiging van de Overeenkomst van 23 april 2008 met ingang van 1 januari 2012 en waarbij HB aan HBNL hiervoor een vergoeding betaalt van € 100.000,00 op de datum van het ondertekenen van de definitieve overeenkomst op een nader overeen te komen wijze.
- h. Op 8 februari 2012 hebben HB en SBH met BES een intentieovereenkomst gesloten, welke tot doel heeft het vaststellen van een financiële tegemoetkoming voor BES die HB zal ondersteunen in het vermarkten van de licentie overeenkomsten en de marktintroductie van producten gebaseerd op de patenten “WO 2006/137725 Motor Fuel based on gasoline and ethanol” en “WO 2009.096788 Environmentally Improved Motor Fuels”.
- i. Op 8 februari 2012 hebben HB en SBH met BES tevens een intentieovereenkomst gesloten betreffende een licentie, waarin onder meer is opgenomen:
 - (....)
 - 2. *Looptijd van de licentie overeenkomst*
 - a. *Ingangsdatum van de licentie overeenkomst zal zijn 1 januari 2012 of zoveel later als mogelijk is.*
 - b. *De looptijd van de licentie overeenkomst zal eindigen op 31 januari 2028;*
 - 3. (...)
 - 4. *Gebruik van de licentie overeenkomst*
 - a. *BES mag de licentie overeenkomst gebruiken t.b.v. leveringen van motorbrandstoffen aan haar Nederlandse klanten, zijnde tankstations (eigen en retailers) (...)*
 - b. *BES mag zonder vergoeding gebruik maken van de gedeponeerde namen, logo's en merken van HB (...)*
- j. Ingevolge voornoemde overeenkomsten van 8 februari 2012 is vanaf februari 2012 hE15 geproduceerd en verkocht door BES en niet meer door He Blends BV.
- k. Bij email van 25 juni 2012 stuurde Hans Keuken namens HB aan BES een nieuwe concept-licentieovereenkomst, waarvan artikel 1.11 luidt:

“Licensed product” means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water”
- l. Bij email van 5 juli 2012 heeft BES de nieuwe concept-licentieovereenkomst van vragen en opmerkingen voorzien en aan HB geretourneerd.
- m. Bij email van 17 augustus 2012 heeft Keuken namens HB in een tiental punten gereageerd op de opmerkingen van BES over de nieuwe concept-licentieovereenkomst en daarbij in punt 2 het navolgende geschreven:

“Het punt onder artikel 2.1 is natuurlijk de kern waar het hier om gaat. (...) He Blends Nederland BV heeft het na 4 jaar niet gered. Ik kreeg klachten over corrosieproblemen met

hE15 en het product was op alle door jullie met hE15 beleverde tankstations ver buiten de hE15 specificaties wat betref ethanol gehalte en het percentage water. We hebben dit in den minne geschikt, waarbij de He Blend Nederland BV licentie door ons wordt afgekocht voor circa 100K en BES een aantrekkelijk percentage krijgt van de licentierevenuen die we o.a. met Argos – NSG uit de Nederlandse markt genereren en geen licentiefee hoefde te betalen voor de eigen stations. Op zich een buitengewoon aantrekkelijke deal voor BES! Daarnaast wilde BES ook nog een beperkte licentie voor de eigen stations die ze dan voor de gehele looptijd voor circa 100K wilde afkopen. Gezien de eerdere problemen met de productkwaliteit sta ik niet te springen om BES zelf te laten blenden. Voor He Blends BV is dit meer een financiële vereffening om de zaak op papier te schikken, maar indien jullie zelf hE15 blijven blenden en op de markt blijven brengen loopt HE Blends BV een enorm risico t.a.v. imago schade. Feitelijk is dat natuurlijk al fout gegaan en ik heb er voor gekozen om dit niet aan de grote klok te hangen of juridische stappen te ondernemen, maar gewoon onderling te schikken. Als jullie zelf met blenden door willen gaan is dat feitelijk niet wenselijk. Ik heb afgelopen weekend wederom aanvullende corrosieklachten van onze Moto Guzzi dealer in België gekregen, dus dat blenden blijft ondanks mijn eerdere waarschuwingen verkeerd gaan. Durf met mijn eigen auto geen hE15 meer bij jullie te tanken. BES kan gewoon beter net als de andere handelaren goed gecertificeerd product halen bij NSG. Omdat dit zo 'n heikel punt is vraag ik me af waarom we ons eigenlijk niet tot de percentages van onze licentierevenuen beperken vanaf het moment dat het product middels NSG voor de handel beschikbaar komt. Wij lopen met het doorzetten van de licentie om te blenden immers grote risico 's. Het geld zit hem toch in die percentages van de licentierevenuen en jullie teruggaaf op de volumes op de 100% eigen stations en de rest maakt het nodeloos ingewikkeld.

- n. Bij brief van 26 oktober 2012 deelde de (toenmalige) raadsman van HB aan HBNL onder meer mede:
(...)
2. *hE Blends zijn, zoals u bekend, brandstoffen die met benzine en hydrous (natte) ethanol in plaats van anhydrous (droge) ethanol worden gemaakt / gemengd en in geval van hE15 naast circa 15% ethanol ook een hoger percentage water in de orde van 0,6-0,9 gewicht % (%wt) bevatten. Om de kwaliteit en de specifieke samenstelling van hE Blends te bewaken zijn in de Overeenkomst kwaliteitscontrolebepalingen (zie artikel IV) opgenomen.*
- II. Geen productie / verkoop van hE Blend conform de voorwaarden
3. *Naar aanleiding van diverse klachten van gebruikers van hE Blends heeft cliënte in 2011 de samenstelling van hE Blends die u heeft geproduceerd, of doen produceren en heeft aangeboden of doen aanbieden in diverse tankstations in Nederland, laten analyseren door SGS Nederland BV. (Bijlage 1)*
 4. *Uit de analyse volgt dat de aangeboden brandstoffen niet voldoen aan de specificaties in het Octrooi voor hE Blends. De randstoffen bevatten hiervoor te weinig water, wat toch het essentiële bestanddeel van de hE Blend is. Dit betekent dat u onder de naam hE Blends (en/of hE15) geheel andere brandstoffen aanbiedt dan hE Blends.*
 5. *Cliënte is van mening dat er geen sprake kan zijn een vergissing nu u met elkaar, de Overeenkomst en het Octrooi bekend bent. Sterker nog, volgens cliënte heeft u bewust gehandeld. Voor het blenden van hE Blends / hE15 heeft u geen hydrous ethanol, maar naar alle waarschijnlijkheid anhydrous (droge) E85 gebruikt. Inmiddels hebben wij van*

Argos – NSG begrepen dat zij inderdaad E85 aan Berkman heeft geleverd terwijl u geen E85 aan de pomp verkoopt.

6. *Op 6 januari 2012 heeft cliënte opnieuw monsters laten nemen bij 5 extra tankstations die hE Blend aanbieden. De conclusie van de analyses was eenduidig: de aangeboden brandstoffen bleken ook in deze gevallen te weinig ethanol en veel te weinig water te bevatten.*
7. *Op 20 januari 2012 heeft cliënte u in gebreke gesteld. Cliënte heeft u voorts laten weten dat de ernst van de (herhaalde materiële) overtreding van dien aard was, dat deze een ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt en de mogelijkheid tot schadeverhaal biedt.*

III. Intentieovereenkomst

8. *Ondanks het bovenstaande heeft cliënte geheel onverplicht getracht de contractuele relatie met u gestand te doen, door met U en BES (...) op 8 februari 2012 enkele intentieovereenkomsten te sluiten.*
9. *Het uitgangspunt van de intentieovereenkomst tussen u en hE Blends BV is dat cliënte zelf de licenties aan derden voor hE Blends in Nederland gaat vormgeven. U zou daarvoor een eenmalige vergoeding ontvangen. De reden hiervoor was dat het succes van hE Blends middels HBNL en Berkman sterk achter blijft bij het marktpotentieel van hE Blends in Nederland.*
10. *Tot grote verbazing van cliënte is echter gebleken dat u in strijd met de Overeenkomst blijft handelen, zo bleek uit de nieuwe onafhankelijke monsterneming en analyse van alle elf tankstations die hE Blends / hE15 verkopen van 21 september 2012 door SGS. U produceert en levert nog onder de naam hE Blends / hE15 terwijl deze brandstoffen eenvoudigweg geen hE Blends zijn.*
11. *Nu u structureel andere brandstoffen in de markt heeft gezet en blijft zetten onder de naam hE Blends / hE15, welke geen hE Blends zijn, geeft duidelijk aan dat u zich niet daadwerkelijk inspant om van hE Blends een succes te maken.,*
12. *U heeft cliënte op geen enkel moment gewaarschuwd / geïnformeerd dat u onder de naam hE Blends / hE15 brandstoffen produceerde en bleef produceren en leveren die geen hE Blends betroffen. Was cliënte hiervan op de hoogte geweest, dan had zij de Overeenkomst en de intentieovereenkomst niet met u gesloten, althans niet onder dezelfde voorwaarden.*

IV. Ontbinding Overeenkomst, vernietiging intentieovereenkomst, schadevergoeding.

13. *U blijft bewust brandstoffen onder de naam hE Blends produceren en/of aanbieden terwijl dat geen hE Blends zijn (zie punt 2).*
14. *U handelt hiermee bewust en structureel in strijd met verplichtingen uit de Overeenkomst. Voorts maakt u met uw handelwijze inbreuk op de merkrechten (...) van cliënte. (...)*
15. *Uw handelwijze is verder onrechtmatig jegens cliënte, uw afnemers en de consument. Door het bewust aanbieden van brandstoffen onder de naam hE Blends terwijl dat geen hE Blends zijn, is er sprake van misleidende reclame, mogelijk zelfs van bedrog.*
16. *Door uw handelwijze wordt de goede naam en reputatie van cliënte en haar octrooi-, merk-, en auteursrechten geschaad. Cliënte acht dit een zeer kwalijke zaak en houdt u aansprakelijk voor alle schade die zij dientengevolge heeft geleden en zal lijden. Cliënte overweegt om al uw afnemers over uw handelwijze te informeren.*

-
17. *Gezien het voorgaande bent u ontegenzeggelijk in verzuim met de nakoming van uw (materiële) verplichtingen uit de Overeenkomst. Cliënte ontbindt hierbij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang.*
 18. *Cliënte sommeert u hierbij om:*
 - a. *Onmiddellijk het gebruik van het Octrooi te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;*
 - b. *Onmiddellijk het gebruik van de merkrechten (...) te doen staken (...)*
 - c. *(...)*
 - d. *(...)*
 - e. *(...)*
 - f. *(...)*
 - g. *(...)*
 - h. *(...)*
 19. *Cliënte laat weten dat indien u zich niet tijdig en volledig aan het bovenstaande houdt, zij direct verdere juridische actie zal ondernemen. Een sommatie van gelijkaardige strekking zal cliënte voorts naar BES sturen.*
 20. *Wat betreft de intentieovereenkomst die op 8 februari 2012 met u is gesloten, geldt dat cliënte deze op grond van dwaling hierbij vernietigt. (...)*

5. De beoordeling in conventie

5.1. SBH en HB gronden hun vorderingen op de stelling dat zij op 26 oktober 2012 per aangetekend schrijven de Overeenkomst hebben ontbonden en de Intentieovereenkomsten van 8 februari 2012 op grond van dwaling hebben vernietigd. Zij stellen dat daarmee de licentie op het gebruik van het Octrooi, de merken en overige rechten van intellectuele eigendom is komen te vervallen en gedaagden daarom het gebruik van alle rechten van intellectuele eigendom van SBH en HB dienen te staken.

5.2. BES stelt zich op het standpunt dat zij krachtens de intentieovereenkomsten van 8 februari 2012 gerechtigd is gebruik te maken van de merken, namen en logo's van SHB en HB en tevens om hE15 te blijven produceren en leveren aan haar eigen tankstations en retailers.

5.3. HBNL voert als verweer dat ingevolge de door HB met HBNL op 8 februari 2012 gesloten intentieovereenkomst de door HB met HBNL gesloten Overeenkomst van 23 april 2008 is beëindigd en zij sindsdien geen gebruik meer maakt van de licentie, geen website meer in de lucht heeft en geen hE15 meer aanbiedt.

5.4. HBNL betwist dat de brief van 26 oktober 2012 tot gevolg heeft dat de door HB met HBNL op 8 februari 2012 gesloten Intentieovereenkomst (zie 4.1 sub g) is vernietigd op grond van dwaling. Hiertoe voert HBNL aan dat van dwaling geen sprake is geweest, omdat HB al lange tijd vóór het sluiten van de Intentieovereenkomsten wist dat de door HBNL aangeboden hE15 sinds 2010 droge ethanol in plaats van natte ethanol bevatte en verwijst in dit verband naar een email van HB van 3 november 2011 (zie 4.1 sub e) en een email van 30 augustus 2010 waarin Hans Keuken aan de heren Berkman onder meer schrijft: "Het zou aardig zijn om te zien of er verschil valt te bespeuren in het gemiddelde verbruik wanneer we droge of natte ethanol in de tank hebben. Neem aan dat jullie kunnen aangeven welke periodes er in Barendrecht en Roosendaal natte ethanol in gezeten heeft. (...)" In dit verband verwijst HBNL

tevens naar punt 20 van de dagvaarding, waar HB stelt dat zij in 2011 heeft geconstateerd dat de hE15 een te laag percentage ethanol bevatte en was geproduceerd met droge ethanol in plaats van natte ethanol. HBNL stelt dat het HB ook duidelijk was dat HBNL daarvoor goede redenen had, namelijk beperkte beschikbaarheid en sterke prijsstijging van natte ethanol. Met die wetenschap heeft HB er echter voor gekozen om op 8 februari 2012 drie intentieovereenkomsten te sluiten, waarin geen uitdrukkelijk verbod om te produceren met droge ethanol is opgenomen. Onder verwijzing naar de email van Hans Keuken namens HB van 17 augustus 2012, waarvan de inhoud is weergegeven onder 4.1 sub m van dit vonnis, stelt HBNL dat HB deze intentieovereenkomsten zelf als “schikking” interpreteert en zij daar achteraf niet op terug kan komen. HBNL betwist dat zij ooit heeft beloofd of toegezegd geen droge ethanol meer te gebruiken en stelt dat zij bereid was om in de toekomst van een handelaar hE15 af te nemen. Dit is niet gelukt, omdat die handelaar slechts wilde leveren onder de voorwaarde dat HBNL zou leveren onder de naam Blue One 95 en niet onder de merknaam hE15.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

5.5. In de brief van 26 oktober 2013 vernietigt HB de met HBNL gesloten intentieovereenkomst van 8 februari 2012 op grond van dwaling. Dat sprake was van dwaling zoals HB in de brief stelt in punt 12 (zie 4.1 sub n), namelijk dat HB de intentieovereenkomst van 8 februari 2012 niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten indien HB ervan op de hoogte was geweest dat HBNL onder de naam hE Blends / hE15 brandstoffen produceerde en bleef produceren en leveren die geen hE Blends betreffen is niet aannemelijk. Uit de email van 3 november 2011 aan HBNL (zie 4.1 sub e), waarin Hans Keuken vraagt om nog even de datum te sturen wanneer de hE15 dit jaar feitelijk E15 (gebaseerd op droge E85) geworden is, blijkt immers dat HB hiervan vóór 8 februari 2012 wetenschap had. Het voorgaande heeft tot gevolg dat de door HB ingeroepen vernietiging op grond van dwaling van de tussen HB en HBNL op 8 februari 2012 gesloten intentieovereenkomst niet slaagt.

5.6. De ontbindingsverklaring van de Overeenkomst van 23 april 2008 in de brief van 26 oktober 2012 behoeft geen bespreking, omdat die Overeenkomst ingevolge de tussen HB en HBNL op 8 februari 2012 gesloten intentieovereenkomst is beëindigd op 1 januari 2012.

5.7. Nu de brief van 26 oktober 2012 uitsluitend is gericht tot HBNL en niet tot BES, heeft de inhoud van die brief geen betrekking op de intentieovereenkomsten die HB op 8 februari 2012 heeft gesloten met BES. Anders dan SBH en HB stellen, zijn de op 8 februari 2012 met BES gesloten intentieovereenkomsten dan ook niet vernietigd. BES stelt terecht dat HB haar bij één van de intentieovereenkomsten van 8 februari 2012 (zie 4.1 onder i) het recht heeft verleend om de licentieovereenkomst te gebruiken ten behoeve van leveringen van motorbrandstoffen aan haar Nederlandse klanten (artikel 4 sub a) en tevens is bepaald dat BES zonder vergoeding gebruik mag maken van de gedeponeerde namen, logo's en merken van HB (artikel 4 sub b). Dit heeft tot gevolg dat BES gerechtigd is tot het gebruik van de merken, auteursrechten en handelsnamen van HB, zodat de primair ingestelde vorderingen 1 tot en met 3 als ongegrond moeten worden afgewezen voor zover deze jegens BES zijn ingesteld.

5.8. Ten aanzien van de primair ingestelde vorderingen 1 tot en met 3 jegens HBNL overweegt de voorzieningenrechter als volgt:

HB stelt dat HBNL nog steeds de domeinnamen houdt en de handelsnaam actief heeft en dat zij daarvoor geen toestemming meer heeft omdat de samenwerking op alle punten is beëindigd. Zoals hiervoor onder 5.5 is overwogen is de vernietiging wegens dwaling van de tussen HB en HBNL op 8 februari 2012 gesloten intentieovereenkomst (zie 4.1 sub g) niet toegestaan. In deze overeenkomst is weliswaar bepaald dat HBNL met ingang van de feitelijke einddatum geen gebruik meer zal maken van de rechten uit de Overeenkomst, maar is tevens bepaald dat HBNL binnen drie maanden na het sluiten van de definitieve overeenkomst haar vennootschappelijke naam zal wijzigen en dat HBNL binnen één maand na het sluiten van de definitieve overeenkomst twee domeinnamen aan HB zal overdragen. Nu gesteld noch gebleken is dat op enige datum een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, behoren de vorderingen jegens HBNL eveneens als ongegrond te worden afgewezen.

5.9. Ten aanzien van de vordering sub 4 betwist BES dat zij onder de merken van SBH brandstof aanbiedt die niet aan de in het octrooi voorgeschreven specificaties voor hE15 (zie 4.1 onder d) voldoet en stelt hiertoe dat het octrooi ziet op brandstof met een percentage ethanol dat mag variëren van 1 tot 50% en een percentage water van 1 tot 10 %. BES stelt voorts dat in de intentieovereenkomst van 8 februari 2012 niet is opgenomen dat zij aan de in het octrooi voorgeschreven specificaties moet voldoen en daarin ook niet is opgenomen dat BES geen droge ethanol zou mogen gebruiken, terwijl HB wist dat HBNL droge ethanol gebruikte. Volgens BES is tijdens een voorafgaand gesprek tussen partijen op 30 januari 2012 door HBNL en BES op geen enkele wijze de indruk gewekt dat zij de productiewijze van hE15 zouden aanpassen en heeft HB evenmin gevraagd om aanpassing van de wijze van produceren. BES stelt daarnaast dat in de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012 het gebruik van droge ethanol is toegestaan (zie 4.1 sub k) en wat betreft de kwaliteit enkel wordt vereist dat *"it shall maintain at least the local applicable standard of quality with respect to the Products manufactured and sold pursuant to this agreement."*

5.10. De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten. Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter in de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1. van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 (zie 4.1 sub k) dat luidt: *"Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water.*" het blenden met droge ethanol weliswaar toestaat, maar aan dat gebruik wordt de voorwaarde verbonden dat gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1 van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties

nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die gemengd is met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op de weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. De vordering sub 1 is gebaseerd op de stelling dat SBH en HB op grond van artikel 3 sub a van de door hen met BES op 8 februari 2012 gesloten intentieovereenkomst (zie 4.1 sub h) aan BES een vergoeding verschuldigd is voor licentie inkomsten en SBH en HB tot op heden nalaten om aan BES gespecificeerde gegevens te verstrekken op grond waarvan BES een berekening kan maken van deze vergoeding.

6.2. Nu op grond van hetgeen in conventie in 5.5 is overwogen de door SBH en HB met BES op 8 februari 2012 gesloten intentieovereenkomst (zie 4.1 sub h) niet is vernietigd, zijn SBH en HB op grond van artikel 3 sub a van deze intentieovereenkomst verplicht om aan BES de hiervoor omschreven gegevens te verstrekken. De vordering ligt dan ook voor toewijzing gereed, met dien verstande dat een langere termijn voor de nakoming zal worden gegund en de gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd als na te melden.

6.3. De vorderingen sub 2 en 3 lenen zich niet voor toewijzing in kort geding nu BES niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij bij toewijzing van deze vorderingen voldoende (spoedeisend) belang heeft.

in conventie en in reconventie

7. De kostenveroordeling

7.1. Omdat partijen over en weer deels in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de kosten van het geding worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

8. De beslissing

in conventie

8.1. gebiedt BES om met ingang van een week na opgave door He Blends BV van de juiste specificatie waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol, zich te onthouden van misleidende reclame / mededelingen, op welke wijze ook, doch meer in het bijzonder door zich te onthouden van (doen) aanbieden van brandstof onder de Merken van eiseres sub 1 terwijl deze brandstof niet aan de door He Blends BV voorgeschreven specificaties voor hE15 voldoet;

8.2. veroordeelt BES om aan eiseressen een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor

iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 8.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;

8.3. bepaalt voor zover nodig dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden zal bedragen na de datum van dit vonnis;

in reconventie

8.4. gebiedt She Blends Holding BV en He Blends BV binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan BES gespecificeerde gegevens te verstrekken zodanig dat BES een berekening kan maken van de onder artikel 3 sub a van de Overeenkomst bedoelde licentie inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding;

8.5. veroordeelt She Blends Holding BV en He Blends BV om aan BES een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 8.6 uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,

in conventie en in reconventie

8.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

8.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

8.8. wijst het meer of anders gevorderde af,

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.M. van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2013.

"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



31 OKT. 2013