

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/700229 / KG ZA 25-482

Vonnis in kort geding van 9 juli 2025

in de zaak van

de coöperatie

ORANGE WINGS INVESTMENTS COÖPERATIEF I U.A.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaten mr. S.I.P. Schouten en mr. W.L. Timmers te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ULTRACOOOL B.V.,

gevestigd te Maassluis,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ULTRASTAR B.V.,

gevestigd te Maassluis,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MOTHERSHIP HOLDING B.V.,

gevestigd te Maassluis,

4. [REDACTED]

wonende te [REDACTED]

5. [REDACTED]

wonende te [REDACTED]

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaten mr. D.N.D. Guerrero Obando en mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam.

Partijen worden hierna OWIC en Ultracool c.s. genoemd.

Ultracool c.s. worden afzonderlijk aangeduid als Ultracool, Ultrastar, Mothership, [REDACTED]
en [REDACTED].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 juni 2025;
- de 22 producties van OWIC;
- de conclusie houdende hoofdlijnen verweer tevens houdende eis in reconventie;
- de 24 producties van Ultracool c.s.;

- de mondelinge behandeling op 25 juni 2025;
- de pleitnota van OWIC, met een aanvullende productie;
- de pleitnota van Ultracool c.s.

1.2. Aan het einde van de mondelinge behandeling hebben Ultracool c.s. verzocht om een schriftelijke ronde. De voorzieningenrechter heeft dat verzoek afgewezen vanwege het spoedeisende karakter van het kort geding en omdat de procedure tijdig door OWIC was aangekondigd. Vervolgens is de zaak voor vonnis gezet.

2. De feiten

2.1. Ultracool, Ultrastar en Mothership (hierna: Ultra c.s.) maken onderdeel uit van een groep van vennootschappen. Enig bestuurder van Ultracool en Ultrastar is Mothership. De bestuurders van Mothership zijn [REDACTED] en [REDACTED].

2.2. Orange Wings Investments B.V. (hierna: Orange Wings) was houdster van verschillende merkenrechten en domeinnamen, waaronder het Uniewoordmerk 'SAPPH' (registratienummer 005861299), ingeschreven in onder meer klasse 25 die ziet op "clothing, footwear, headgear" (hierna: het Uniemark).

2.3. Op 12 oktober 2023 heeft Orange Wings met Ultrastar een *Intellectual Property Purchase Agreement* (hierna: de Koopovereenkomst) en een *Intellectual Property Purchase Agreement* (hierna: de Licentieovereenkomst) gesloten.

2.4. In de Koopovereenkomst is overeengekomen dat Ultrastar vanaf januari 2024 maandelijks betalingen verricht aan Orange Wings en dat Orange Wings de in de Koopovereenkomst omschreven IE-rechten, waaronder het Uniemark, zal overdragen aan Ultrastar zodra Ultrastar de volledige koopprijs van € 2.750.000,00 heeft betaald. Verder is in de Koopovereenkomst, voor zover relevant, het volgende vermeld:

"(...)

3.6. *If Buyer is late with 4 (four) or more payments, Seller reserves the right to terminate this Agreement with immediate effect.*

(...)

6.1. *Seller may transfer the IP Rights at its own discretion. (...)*

(...)

8.2. *Seller may terminate this Agreement by written notice and with immediate effect, if:*

8.2.1. *The License Agreement is effectively terminated or expires for whatever reason pursuant to the License Agreement.*

(...)"

2.5. In de Licentieovereenkomst zijn de voorwaarden overeengekomen waaronder Orange Wings, tot aan de overdracht van de in de Koopovereenkomst omschreven IE-rechten, aan Ultrastar het recht verstrekt om gebruik te mogen maken van de IE-rechten van Orange Wings en om sublicenties te verstrekken aan andere vennootschappen van de groep waartoe Ultrastar behoort. In de Licentieovereenkomst staat onder meer:

"(...)

-
- 3.1. *For the period of the Term, beginning with the month of August 2023, Licensee owes Royalties to Licensor equal to 4% (four percent) of Licensee's gross revenue excluding returns, discounts, commissions withheld by third parties (e.g. marketplaces) and VAT, collected by the Licensee or any of the Group Entities following the sale of products associated with the IP Rights ("Net Banked Revenue").*
- 3.2. *Licensee agrees to inform the licensor about the monthly Net Banked Revenue on the 10th (tenth) day of the following month. Upon expiration of this agreement pursuant to Section 8, Licensee prepares and provides to Licensor a final overview including the Net Banked Revenue over the course of this Agreement. (...)*
- (...)
- 3.7. *If Licensee is late with 4 (four) or more payments, Seller reserves the right to terminate this Agreement with immediate effect.*
- (...)
- 6.1. *Licensor may transfer the IP Rights at its own discretion. (...)*
- (...)
- 8.2. *Licensor may terminate (...) this Agreement (...) by written notice and with immediate effect, if:*
- 8.2.1. *The Purchase Agreement is effectively terminated or expires for whatever reason pursuant to the Purchase Agreement.*
- (...)
- 9.1. *In the event of termination,*
- 9.1.1. *Licensee must immediately cease and desist from using the IP Rights in any form.*
- 9.1.2. *Licensee must assign ownership of all products bearing the IP Rights to Licensor and must assist in any way reasonably required in transferring such products physically to the Licensor.*
- (...)
- 9.1.4. *Licensee will prepare a final overview within 30 (thirty) Calendar Days of the termination date for settlement of the Royalties pursuant to Section 3.2.*
- (...)

13. Indemnification

Each Party shall at its own expense indemnify and hold harmless, and at the other Party's request defend its affiliates, subsidiaries, successors and assign officers, directors, employees, sublicensees, and agents from and against any and all claims, losses, liabilities, damages, demand, settlements, loss, expenses and costs (including attorneys' fees and court costs) which arise directly or indirectly out of or relate to any breach of this Agreement, or the gross negligence or wilful misconduct of a Party's employees or agents.

(...)"

2.6. Op 28 december 2023 heeft een juridische fusie tussen Orange Wings en OWIC plaatsgevonden, waarbij OWIC het vermogen van Orange Wings onder algemene titel heeft verkregen.

2.7. Bij brief van 28 november 2024 aan Ultrastar heeft de advocaat van OWIC de Koopovereenkomst en de Licentieovereenkomst per direct opgezegd, omdat Ultrastar diverse financiële en andere contractuele verplichtingen niet nakomt. OWIC heeft in die brief Ultrastar – kort gezegd – gesommeerd om:

- het gebruik van de IE-rechten per direct te staken en gestaakt te houden;

-
- een overzicht van alle nog in bezit zijnde producten die aan de IE-rechten onderhevig zijn te verstrekken;
 - mee te werken aan overdracht van het beheer van de website sapph.com aan OWIC;
 - opgaaf te doen van alle omzetten die sinds november 2023 zijn gerealiseerd met producten die aan de IE-rechten onderhevig zijn;
 - conform artikel 9.14 van de Licentieovereenkomst een definitief overzicht van alle omzetten te verstrekken voor een definitieve afrekening;
 - te voldoen aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en de Licentieovereenkomst.

2.8. Begin 2025 heeft OWIC besloten de website www.sapph.com uit de lucht te halen. Daarop hebben Ultra c.s. de website www.shopsapph.com gelanceerd.

2.9. Bij brief van 25 februari 2025 heeft de advocaat van OWIC Ultracool c.s. gesommeerd om per direct het gebruik van het Uniemark te staken, de verkoop van alle producten onder het Uniemark en alle gerelateerde marketing- en handelsactiviteiten te stoppen, en zich te onthouden van uitlatingen aan derden met betrekking tot het Uniemark.

2.10. Bij e-mail van 13 mei 2025 heeft de advocaat van OWIC nogmaals een sommatie verzonden, dit keer aan de advocaat van Ultracool.

2.11. Ultracool c.s. hebben op geen enkele sommatie gereageerd.

3. Het geschil in conventie

3.1. OWIC vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Ultrastar, Mothership en Ultracool te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het Uniemark van OWIC te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder door niet langer gebruik te maken van het teken 'SAPPH', als merk, handelsnaam, als domeinnaam of in reclame-uitingen ter onderscheiding van waren en/of diensten, en/of verkoop, in- en uitvoer van waren onder dat teken;
- II. Ultracool c.s., althans de houder(s) te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van het vonnis het ertoe geleid te hebben dat de domeinnaam shopsapph.com op naam van OWIC worden gesteld, als ook de Bestreden Social Media Accounts;
- III. [REDACTED] en [REDACTED] ieder te bevelen iedere betrokkenheid – al dan niet als bestuurder van een rechtspersoon – bij inbreuk op een merk, of onrechtmatige gedraging, die wordt gemaakt met het teken 'SAPPH' met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden;
- IV. de partij(en) die in strijd handelt (handelen) met een van de hiervoor onder I. t/m III. gegeven bevelen, te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 100.000,00 per overtreding, te vermeerderen (naar keuze van OWIC) met (a) € 10.000,00 per dag dat elke overtreding voortduurt of (b) € 1.000,00 per Inbreukmakend Product;

-
- V. Ultracool c.s. te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens OWIC, bestaande uit het doen van onjuiste en misleidende mededelingen over het merk 'SAPPH' en de rechthebbende OWIC te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 20.000,00, te vermeerderen met € 2.000,00 per dag dat niet is voldaan aan dit bevel;
- VI. Ultrastar, Mothership en Ultracool te bevelen om binnen vier weken na betekening van het vonnis de volgende gegevens aan de advocaat van OWIC te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 20.000,00, te vermeerderen met € 2.000,00 per dag dat niet is voldaan aan dit bevel:
- a. de volledige naam/namen, adres/adressen en emailadres(-sen) van alle natuurlijke en rechtspersonen, met uitzondering van individuele eindconsumenten, aan wie Ultracool c.s. de Inbreukmakende Producten hebben verkocht en/of geleverd;
 - b. de volledige naam/namen, adres/adressen en emailadres(-sen) van de leveranciers en/of producenten en/of importeurs en/of eventuele andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de invoer en verhandeling in de Europese Unie van de Inbreukmakende Producten;
- VII. Ultrastar te bevelen om binnen 4 weken na betekening van het vonnis conform artikel 3.2 en 9.14 van de Licentieovereenkomst een definitief overzicht van alle omzetten aan OWIC te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 20.000,00, te vermeerderen met € 2.000,00 per dag dat niet is voldaan aan dit bevel;
- VIII. de termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden na betekening van het vonnis;
- IX. Ultracool c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten van dit geding met inbegrip van de nakosten, voor zover mogelijk op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente.
- 3.2. Het verweer van Ultracool c.s. strekt ertoe dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaart dan wel OWIC niet-ontvankelijk verklaart in haar vorderingen, althans de vorderingen af te wijzen, met veroordeling van OWIC in de proceskosten met wettelijke rente.

4. Het geschil in reconventie

- 4.1. Ultracool c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- I. OWIC met onmiddellijke ingang te verbieden de Beschermden Werken, al dan niet voorzien van het merk 'SAPPH', openbaar te maken en/of te verveelvoudigen als bedoeld in respectievelijk artikel 12 en artikel 13 Auteurswet, onder meer door het (doen) vervaardigen, het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, ten toon (doen) stellen, te (doen) leveren, te (doen) gebruiken dan wel in voorraad te (doen) hebben voor één of meerdere van deze doeleinden of anderszins verhandelen van de Beschermden Werken;

-
- II. OWIC met onmiddellijke ingang te verbieden het zich toe-eigenen of kopiëren van het bedrijfsdebiët, domeinnamen, documenten, voorwerpen, materialen of elektronische bestanden van Ultracool c.s., waaronder mede begrepen de naam, adres en woonplaatsgegevens van de producenten, leveranciers en klanten van Ultracool c.s., al dan niet via gebruikmaking van informatie van [REDACTED] die onder een geheimhoudingsbeding valt, alsmede het doen van misleidende althans onjuiste uitslatingen;
- III. OWIC te veroordelen tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 100.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag, voor iedere keer dat OWIC in strijd handelt met een of meerdere verboden genoemd onder I. en/of II., vermeerderd met € 10.000,00 per dag dat elke overtreding voortduurt (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), met een maximum van € 2.000.000,00;
- IV. voor zover de voorzieningenrechter zou oordelen dat OWIC gerechtigd zou zijn Ultracool c.s. te verbieden het Uniemerkt 'SAPPH' te gebruiken: OWIC te verbieden van haar bevoegdheid gebruik te maken, althans te bepalen dat Orange Wings moet gehangen en gedogen dat Ultracool c.s. hun voorraad uitverkopen gedurende een periode van zes maanden na het hierbij te wijzen vonnis, althans een maatregel door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;
- V. OWIC te veroordelen in de volledige proceskosten, primair overeenkomstig artikel 1019h Rv, subsidiair betaling van het maximumtarief voor normale zaken overeenkomstig de indicatietarieven voor intellectuele eigendomszaken, en zowel primair als subsidiair in de nakosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente over al deze kosten.
- 4.2. OWIC concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Ultracool c.s.

5. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid van de voorzieningenrechter

5.1. Ultracool c.s. bestrijden de bevoegdheid van de voorzieningenrechter en stellen dat ten aanzien van een aantal vorderingen (in het bijzonder vorderingen II., VI. en VII.) de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is. Zij voeren daartoe aan dat die vorderingen niet kwalificeren als voorlopige of beschermende maatregelen. Dit standpunt wordt niet gevolgd.

5.2. Uit artikel 131 lid 1 van de Verordening inzake het Uniemerkt (EU 2017/1001, hierna: UMVo) en het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2020¹ vloeit voort dat de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag (als rechtbank voor het Uniemerkt in de zin van de UMVo) onverlet laat dat elke andere rechtbank bevoegd is om voorlopige en beschermende maatregelen in kort geding te nemen ten aanzien van Uniemerken, met dien verstande dat de voorzieningen alleen betrekking kunnen hebben op Nederland. Daarop zijn

¹ ECLI:NL:HR:2020:743, *Spinmaster*

de reguliere nationale bevoegdheidsregels van toepassing zoals neergelegd in artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

5.3. Anders dan Ultracool c.s. menen, zijn de vorderingen van OWIC aan te merken als voorlopige en beschermende maatregelen. De gevraagde voorzieningen dienen er immers toe om OWIC een effectieve rechtsbescherming te bieden tegen de gestelde inbreuken. Dat in kort geding alleen bewarende maatregelen kunnen worden getroffen, zoals Ultracool c.s. betogen, is niet juist. Verder geldt dat de omstandigheid dat de gevolgen van een in kort geding gegeven voorziening feitelijk onomkeerbaar zijn, aan het geven van een dergelijke voorziening niet in de weg staat.²

5.4. Ingevolge artikel 4.6. lid 1 BVIE wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst. Aangezien vier van de vijf gedaagden wonen of zijn gevestigd in Maassluis, en de Koopovereenkomst en Licentieovereenkomst geen afwijkende forumkeuze bevatten, acht de voorzieningenrechter zich bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Complexiteit van het geschil

5.5. Ook de stelling van Ultracool c.s. dat het geschil te complex is om in kort geding te beoordelen, wordt verworpen. De voorzieningenrechter moet terughoudend zijn met het oordeel dat een zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist³ en kan zich niet snel onthouden van het geven van een voorlopig oordeel vanwege de complexiteit van een zaak⁴. Onvoldoende gebleken is van omstandigheden die het onthouden van een voorlopig oordeel rechtvaardigen.

Spoedeisend belang

5.6. Uitgaande van de stelling van OWIC dat zij, als gevolg van de in haar ogen voortdurende inbreuk op haar Uniemark door Ultracool c.s., doorlopende schade lijdt en de gevraagde voorzieningen ertoe strekken een einde te maken aan die onrechtmatige handelingen, is het spoedeisend belang bij de direct uit die stellingen voortvloeiende of daarmee samenhangende vorderingen voldoende gegeven. De vraag of deze stelling op juistheid berust, zal hierna aan de orde komen, maar doet op zichzelf niet af aan het spoedeisende karakter van de vorderingen.

Staken van het gebruik van het Uniemark (vordering I.)

5.7. Ultracool c.s. wijzen erop dat zij geen toestemming hebben gegeven voor de overdracht van rechten aan OWIC door Orange Wings. Voor zover Ultracool c.s. daarmee willen betogen dat OWIC geen partij is geworden bij de overeenkomsten, kan dat niet slagen. OWIC heeft genoegzaam onderbouwd dat het vermogen van Orange Wings in december 2023 op grond van een juridische fusie onder algemene titel aan OWIC is

² HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:499

³ HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986, r.o. 3.2

⁴ HR 2 april 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0921, r.o. 3.4

overgedragen. Daarmee heeft OWIC de intellectuele eigendomsrechten van Orange Wings verkregen. Voor wat betreft het Uniemark is dat ook als zodanig geregistreerd bij het EUIPO. Dat betekent dat OWIC, als de rechtsopvolgster van Orange Wings, de contractuele tegenpartij is geworden van Ultrastar in de Koopovereenkomst en de Licentieovereenkomst. Toestemming van Ultrastar is daarvoor niet vereist. Uit artikel 6 lid 1 van zowel de Koopovereenkomst als de Licentieovereenkomst volgt dat Orange Wings gerechtigd was om naar eigen goeddunken de IE-rechten over te dragen aan OWIC.

5.8. Uit de Koopovereenkomst en de Licentieovereenkomst vloeit voort dat Ultrastar tegen betaling op termijn (15 december 2026) rechthebbende zou worden van de aan het merk 'SAPPH' gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (waaronder het Uniemark) en tot het moment van de beoogde overdracht een licentie kreeg voor het gebruik van de IE-rechten. OWIC stelt dat Ultrastar, ondanks diverse aanmaningen, tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten. Ultracool c.s. hebben dat niet bestreden. Vaststaat dat Ultrastar vanaf aanvang in gebreke is met voldoening van de contractueel overeengekomen maandelijkse deelbetalingen en royalties alsook met de maandelijkse informatieplicht over het behaalde omzet voor het berekenen van de royalties. Dat brengt met zich dat OWIC op 28 november 2024 de Koopovereenkomst (op grond van artikel 3.6 en 8.2.1.) en de Licentieovereenkomst (op grond van artikel 3.7 en 8.2.1.) per direct rechtsgeldig heeft mogen opzeggen.

5.9. Het beroep van Ultracool c.s. op artikel 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW slaagt niet. Hun standpunt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid dan wel onvoorziene omstandigheden rechtvaardigen dat aan de beëindiging van de overeenkomsten een bepaalde opzegtermijn wordt gesteld, wordt niet gevolgd. Ultracool c.s. miskennen daarmee dat Ultrastar de partij is die wanprestatie heeft gepleegd jegens OWIC. Bovendien gaat het om een forse wanprestatie. Ultrastar heeft vanaf aanvang van de overeenkomsten geen betalingen verricht en zij is vele malen aangemaand tot betaling, zodat de opzegging van de overeenkomsten door OWIC voorzienbaar was en voor rekening en risico komt van Ultrastar. Daarbij komt dat sinds de opzegging inmiddels meer dan zeven maanden zijn verstreken en Ultracool c.s. dus al een aanzienlijke periode hebben gehad om de bestaande voorraden met het Uniemark te verkopen.

5.10. Met het voortijdig einde van de Koopovereenkomst heeft er geen overdracht van de IE-rechten plaatsgevonden en is OWIC nog steeds houdster van het Uniemark. De beëindiging van de Licentieovereenkomst heeft tot gevolg dat Ultrastar onmiddellijk dient te stoppen met het gebruik van het Uniemark (op grond van artikel 9.1.1. van de Licentieovereenkomst). Dat betekent eveneens dat de sublicenties die Ultrastar uit hoofde van de Licentieovereenkomst heeft afgegeven aan andere groepsvennootschappen, hun werking verliezen en die vennootschappen het Uniemark dus ook niet meer mogen gebruiken. OWIC heeft voldoende onderbouwd dat Ultra c.s. (Ultracool, Ultrastar en Mothership) het teken 'SAPPH' gebruiken ter onderscheiding van kledingstukken op de website www.shopsapph.com en op social media. Het teken wordt gebruikt in de domeinnaam en als handelsnaam en komt terug op de kledingstukken zelf. Het door Ultra c.s. gebruikte teken is gelijk aan het Uniemark en wordt gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemark is ingeschreven. Ultra c.s. maken daarmee inbreuk op de merkrechten van OWIC in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo.

5.11. Het

verweer van Ultracool c.s. dat Ultracool c.s. met uitzondering van Ultrastar op grond van artikel 13 van de Licentieovereenkomst zijn gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid, treft geen doel. De uitleg die Ultracool c.s. aan die bepaling geeft, is niet juist. Die bepaling houdt naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dat OWIC en Ultrastar jegens elkaar aansprakelijk zijn voor gedragingen van aan een partij verbonden derden die verband houden met de Licentieovereenkomst. OWIC kan Ultrastar derhalve aanspreken op gedragingen van aan Ultrastar gelieerde ondernemingen. Dat laat onverlet dat OWIC derden rechtstreeks aansprakelijk kan stellen in het geval van een inbreuk. Van een vrijwaring is geenszins sprake.

5.12. Vordering I. wordt toegewezen in die zin dat Ultrastar, Mothership en Ultracool worden bevolen om binnen drie werkdagen na de betekening van dit vonnis het gebruik van het teken 'SAPPH' als merk, handelsnaam, domeinnaam en/of in reclame-uitingen te staken en gestaakt te houden.

Overdracht van domeinnaam en social media accounts (vordering II.)

5.13. Vordering II. ziet op overdracht van de domeinnaam www.shopsapph.com en de volgende vier social media accounts:

1. <https://www.facebook.com/sapph.underwear>;
2. <https://www.instagram.com/sapphlingerie>;
3. <https://www.tiktok.com/@sapphlingerie>;
4. <https://www.youtube.com/sapphlingerie>.

5.14. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Het uitgangspunt is dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander.⁵ Het ligt in de rede dat deze maatstaf ook geldt voor social media accounts.

5.15. Zoals eerder geoordeeld, maken Ultra c.s. inbreuk op de merkrechten van OWIC door het Uniemerk 'SAPPH' te gebruiken in de domeinnaam en de social media accounts. OWIC heeft daarnaast aannemelijk gemaakt dat kort na beëindiging van de overeenkomsten door toedoen van Ultra c.s. het merk 'SAPPH' continu negatief in het nieuws is gekomen. Zij heeft publicaties overgelegd van websites waarin is vermeld dat Ultra c.s. met gebruik van het teken veel consumenten hebben gedupeerd door betaalde bestellingen niet uit te leveren. De voorzieningenrechter is het met OWIC eens dat, voor een effectieve rechtsbescherming, het noodzakelijk is dat de domeinnaam en de social media accounts worden overgedragen aan OWIC, mede om te voorkomen dat de domeinnaam en accounts worden verkocht aan en in gebruik worden genomen door een derde. Niet alleen Ultra c.s. maar ook [REDACTED] en [REDACTED], als feitelijke beleidsbepalers, zullen daartoe worden veroordeeld.

5.16. Ultracool c.s. worden bevolen om binnen 30 dagen na de betekening van dit vonnis de domeinnaam www.shopsapph.com op naam van OWIC te stellen en om binnen 10 dagen

⁵ HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, r.o. 3.3.2

na de betekening van dit vonnis de in 5.13. genoemde social media accounts op naam van OWIC te stellen.

██████████ en ██████████ (vordering III.)

5.17. ██████████ en ██████████ zijn als bestuurders van Mothership de feitelijke beleidsbepalers van Ultra c.s. De inbreuken die door Ultra c.s. zijn gepleegd jegens OWIC hebben plaatsgevonden onder leiding van ██████████ en ██████████. Ondanks dat zij wisten dat de overeenkomsten waren beëindigd en persoonlijk door OWIC waren gesommeerd om het gebruik van het Uniemerk te staken, hebben zij daar geen gehoor aan gegeven. Dat levert een onrechtmatig handelen op van ██████████ en ██████████ jegens OWIC dat hen persoonlijk kan worden verweten.

5.18. ██████████ en ██████████ worden bevolen om, binnen drie werkdagen na de betekening van dit vonnis, iedere betrokkenheid bij inbreuk op het Uniemerk te staken en gestaakt te houden.

Dwangsommen (vordering IV.)

5.19. De gevorderde dwangsommen worden beperkt en gemaximeerd toegewezen zoals hierna vermeld in de beslissing.

Staken van onjuiste en misleidende mededelingen (vordering V.)

5.20. OWIC heeft onderbouwd dat Ultracool c.s. onjuiste en misleidende mededelingen doen over het merk 'SAPPH' en de rechthebbende op dat merk. Zo heeft OWIC als productie 18 een door ██████████ ondertekende nieuwsbrief van 20 mei 2025 overgelegd, waarin zij met de mededeling "WIJ ZIJN SAPPH" en de ondertekening als "CEO – SAPPH" het doet voorkomen dat zij rechthebbende is op het Uniemerk.

5.21. OWIC heeft er dan ook belang bij dat Ultracool c.s. worden bevolen om, met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis, het doen van onjuiste en misleidende mededelingen over het merk 'SAPPH' en de rechthebbende OWIC te staken en gestaakt te houden. Vordering V. wordt in die zin toegewezen.

5.22. Aan de veroordeling wordt een dwangsom verbonden, zij het beperkt en gemaximeerd.

Verstrekking van gegevens (vordering VI.)

5.23. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE kan een vermeende inbreukmaker worden gelast om al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Deze bepalingen gelden ook in het geval van een inbreuk op Uniemerken via artikel 129 lid 2 UMVo.

5.24. Als inbreukmakers kunnen Ultra c.s. worden bevolen om voormelde informatie af te geven. Daarbij geldt dat in kort geding alleen maatregelen worden opgelegd met het oog

te voorkomen dat er nog verdere inbreuken wordt gemaakt. Het verstrekken van de volledige namen, adressen en e-mailadressen van alle natuurlijke en rechtspersonen, met uitzondering van individuele eindconsumenten, aan wie Ultra c.s. na de beëindiging van de overeenkomsten (dus na 28 november 2024) producten met het 'SAPPH' merk hebben verkocht en geleverd, komt gerechtvaardigd voor, en wordt toegewezen. OWIC heeft spoedeisend belang bij die informatie om effectief op te treden tegen verdere inbreuken. De gevorderde dwangsom wordt beperkt toegewezen.

5.25. Dat is anders bij de gevorderde gegevens van leveranciers, producenten en importeurs die betrokken zijn (geweest) bij de invoer en verhandeling in de Europese Unie. Met het toe te wijzen bevel aan Ultra c.s. om het gebruik van het Uniemerk te staken en gestaakt te houden, is het belang van OWIC bij het voorkomen van verdere inbreuken voldoende gediend. Er is dan geen spoedeisend belang meer bij de gevraagde informatie over de herkomst van de goederen.

Een overzicht van de omzetten (vordering VII.)

5.26. Ultrastar is op grond van artikel 3.2. en 9.1.4. van de Licentieovereenkomst verplicht om maandelijks en, na beëindiging, binnen 30 kalenderdagen na het einde van die overeenkomst een overzicht te verstrekken aan OWIC met de *Net Banked Revenue* zoals bedoeld in artikel 3.1. van de Licentieovereenkomst.

5.27. OWIC heeft gesteld dat het spoedeisend belang bij deze vordering ligt in de grote kans dat verhaal niet meer zal kunnen plaatsvinden indien deze vordering in een bodemprocedure moet worden ingesteld. Ultracool c.s. hebben daar niet op gereageerd.

5.28. Nu de informatieverplichting voortvloeit uit de Licentieovereenkomst en een spoedeisend belang aanwezig is, wordt vordering VII. toegewezen in die zin dat Ultrastar wordt bevolen om, binnen vier weken na de betekening van dit vonnis, een overzicht met de *Net Banked Revenue* zoals bedoeld in artikel 3.1. van de Licentieovereenkomst over de periode vanaf 1 januari 2024 t/m 28 november 2024 te verstrekken aan OWIC. De gevorderde dwangsom wordt beperkt toegewezen.

Termijn voor de hoofdzaak (vordering VIII.)

5.29. De termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv wordt als onweersproken bepaald op zes maanden na de betekening van dit vonnis.

Proceskosten (vordering IX.)

5.30. Ultracool c.s. worden als de grotendeels in de ongelijk gestelde partijen hoofdelijk in de proceskosten van OWIC veroordeeld.

5.31. OWIC heeft op de voet van artikel 1019h Rv de werkelijke proceskosten gevorderd en deze berekend op € 17.720,50. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om bij de bepaling van de redelijke en evenredige proceskosten aansluiting te zoeken bij de indicatietarieven in IE-zaken, waarin voor "normale" kort gedingen (als het onderhavige) een maximumbedrag is genoemd van € 15.000,00. Het gebruikelijke liquidatietarief bij een kort geding is € 1.107,00. Voor het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de

handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, op het overige deel moet het liquidatietarief worden toegepast. Anders dan Ultracool c.s. stellen, doet de nadruk op de contractuele aspecten van de Licentieovereenkomst er niet aan af dat het gaat om de handhaving van IE-rechten. Conform de verdeling van OWIC gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat 90% van de kosten zijn gemaakt voor het IE-deel en 10% voor het overige deel. Gelet op die verhouding, worden de advocaatkosten bepaald op € 13.610,70 (= 90% van € 15.000,00 + 10% van € 1.107,00).

5.32. De kosten aan de zijde van OWIC worden dan ook begroot op:

- betekening oproeping	€	129,87	
- griffierecht	€	714,00	
- salaris advocaat	€	13.610,70	
- nakosten	€	278,00	(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal	€	14.732,57	

5.33. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

6. De beoordeling in reconventie

Verbod op openbaarmaking en/of verveelvoudiging

6.1. Aan het gevorderde verbod op openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de beschermde werken leggen Ultracool c.s. ten grondslag dat [REDACTED] de lingerie (waaronder de vormgeving, dessins, modellen en patronen) heeft ontworpen. [REDACTED] en Mothership gelden als auteursrechthebbende op die beschermde werken op grond van artikel 1 Auteurswet. OWIC heeft dan ook geen recht om de ontwerpen van [REDACTED] openbaar te maken en te verveelvoudigen, aldus Ultracool c.s.

6.2. OWIC heeft in de eerste plaats betwist dat [REDACTED] is aan te merken als maker van de ontwerpen van de lingerie in de zin van artikel 1 Auteurswet. Volgens haar hebben Ultracool c.s. niet duidelijk gemaakt hoe het vermeende ontwerpproces is gegaan en om welke beschermde werken het concreet gaat. Gezien die betwisting lag het op de weg van Ultracool c.s. om haar stellingen op dit punt nader te concretiseren en te onderbouwen. Het overleggen van een licentieovereenkomst tussen Mothership en Ultracool van 8 mei 2020 (productie 6 van Ultracool c.s.) is daarvoor onvoldoende. In die overeenkomst is onvoldoende concreet geformuleerd op welke beschermde werken de afgegeven licentie ziet, nog los van het feit dat daaruit niet kan worden geconcludeerd dat [REDACTED] de maker is van de ontwerpen van lingerie.

6.3. Bovendien heeft OWIC ter zitting – zonder enige erkenning van rechten – toegezegd dat zij, voor zover er al sprake zou zijn van een auteursrecht op de vermeende werken, die werken niet zal gebruiken, zodat er geen sprake is van een dreigende inbreuk en een belang bij toewijzing van de vordering ontbreekt.

6.4. Vordering I. wordt dan ook afgewezen.

Verbod op het toe-eigenen en kopiëren van gegevens en het doen van misleidende uitlatingen

6.5. Vordering II. is niet toewijsbaar. OWIC stelt terecht dat de vordering te ruim is geformuleerd en daarom onbepaald is. De stelling van Ultracool c.s. dat OWIC op oneigenlijke wijze het bedrijfsdebiët van Ultracool c.s. probeert eigen te maken heeft OWIC betwist en hebben Ultracool c.s. volstrekt onvoldoende concreet gemaakt. Het blijft bij ongefundeerde beschuldigingen. Ultracool c.s. betogen bijvoorbeeld dat OWIC de domeinnaam www.sapph.com heeft toegeëigend, maar uit *Exhibit A* behorende bij de Licentieovereenkomst blijkt dat deze domeinnaam deel uitmaakt van de intellectuele eigendomsrechten van OWIC.

6.6. Ook de stelling van Ultracool c.s. dat OWIC onjuiste en misleidende informatie verspreidt over Ultracool c.s. is niet onderbouwd.

Verbod op OWIC om gebruik te maken van haar bevoegdheid

6.7. In conventie is al geoordeeld dat Ultracool c.s. het gebruik van het Uniëmerk 'SAPPH' moeten staken en gestaakt moeten houden. Het opleggen van die maatregel is mede ingegeven door het spoedeisend belang van OWIC bij het treffen van een dergelijke voorziening. Verder is in 5.9. overwogen dat er geen rechtvaardiging is om aan Ultracool c.s. een langere opzegtermijn te gunnen. Het in reconventie gevorderde verbod is dan ook niet toewijsbaar, evenals de vordering tot het geven van een termijn aan Ultracool c.s. om hun voorraad te verkopen.

Proceskosten

6.8. Ultracool c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten van OWIC veroordeeld. In conventie is reeds rekening gehouden met alle advocaatkosten van OWIC. In de specificatie van die kosten is ook geen onderscheid gemaakt tussen de conventie en de reconventie. Voor begroting van een apart aan de procedure in reconventie toe te rekenen bedrag is geen aanleiding.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

7.1. beveelt Ultrastar, Mothership en Ultracool om, binnen drie werkdagen na de betekening van dit vonnis, het gebruik van het teken 'SAPPH' als merk, handelsnaam, domeinnaam of in reclame-uitingen te staken en gestaakt te houden;

7.2. beveelt Ultracool c.s. om, binnen 30 dagen na de betekening van dit vonnis, de domeinnaam www.shopsapph.com op naam van OWIC te stellen en, om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis, de in 5.13. genoemde social media accounts op naam van OWIC te stellen;

7.3. beveelt [REDACTED] en [REDACTED] om, binnen drie werkdagen na de betekening van dit vonnis, iedere betrokkenheid bij inbreuk op het Uniemerkt te staken en gestaakt te houden;

7.4. veroordeelt de partijen die in strijd handelen met één van de onder 7.1. t/m 7.3. gegeven bevelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van in totaal € 500.000,00 is bereikt;

7.5. beveelt Ultracool c.s. om, met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis, het doen van onjuiste en misleidende mededelingen over het merk 'SAPPH' en de rechthebbende OWIC te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 voor iedere dag dat Ultracool c.s. niet voldoen aan het bevel, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;

7.6. beveelt Ultrastar, Mothership en Ultracool om, binnen vier weken na de betekening van dit vonnis, de volledige namen, adressen en e-mailadressen van alle natuurlijke en rechtspersonen (met uitzondering van individuele eindconsumenten) aan wie Ultra c.s. na 28 november 2024 producten met het 'SAPPH' merk hebben verkocht en geleverd, te verstrekken aan de advocaat van OWIC, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 voor iedere dag dat Ultra c.s. niet voldoen aan het bevel, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;

7.7. beveelt Ultrastar om, binnen vier weken na de betekening van dit vonnis, een overzicht met de *Net Banked Revenue* zoals bedoeld in artikel 3.1. van de Licentieovereenkomst over de periode vanaf 1 januari 2024 t/m 28 november 2024 te verstrekken aan OWIC, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 voor iedere dag dat Ultrastar niet voldoet aan het bevel, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;

7.8. veroordeelt Ultracool c.s. hoofdelijk in de proceskosten van € 14.732,57, te betalen binnen 14 dagen na aanschrijving daartoe; als betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, moeten Ultracool c.s. € 92,00 extra betalen, plus de kosten van betekening;

7.9. veroordeelt Ultracool c.s. in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen 14 dagen na aanschrijving zijn voldaan;

7.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.11. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na de betekening van dit vonnis;

7.12. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

7.13. wijst de vorderingen af;

7.14. veroordeelt Ultracool c.s. in de proceskosten, aan de zijde van OWIC, welke zijn verdisconteerd in de kostenveroordeling in conventie.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2025.

2091 / 1729

