

Vzgr Rb Maastricht, 28 mei 2009, Koninklijke Sphinx v Dutch Tiles



MERKENRECHT

Rechtmatige overdracht licentie

- [De voorzieningenrechter is van oordeel dat naar de grammaticale uitleg van artikel 12 van de licentieovereenkomst genomen aannemelijk is dat de bedoelde overdracht van de licentie niet onrechtmatig is.](#)
- [Dutch Tiles en Koramic stellen terecht dat nu de partijen bij de licentieovereenkomst grote ondernemingen zijn die zich door ter zake kundige juristen hebben laten bijstaan een \(meer\) grammaticale uitleg meer voor de hand ligt dan een uitleg volgens het bekende Haviltex-criterium.](#)

Doch ook indien dat artikel, mede in het licht van het in artikel 4 van de licentieovereenkomst vervatte, met behulp van het zogenaamde Haviltexcriterium zou moeten worden uitgelegd, kan het gevorderde, in zoverre het verband houdt met het omstreden merkgebruik, niet worden toegewezen. De beoordeling van het gevorderde vereist in dat geval immers een nader onderzoek naar de betekenis die partijen in het kader van de totstandkoming van de licentieovereenkomst over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, welk onderzoek het bestek van een kort geding te buiten gaat, omdat daartoe bewijslevering noodzakelijk, waartoe in een kort geding geen ruimte is.

- [De licentie is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Trega Vastgoed overeenkomstig artikel 12 van de licentieovereenkomst aan een vennootschap binnen haar groep overgedragen.](#)

Trega Vastgoed heeft de licentie immers ingebracht in de door haar op 31 augustus 2005 opgerichte dochteronderneming Trega Holding. Trega Holding op haar beurt is als gevolg van de overdracht op 24 augustus 2007 aan Koramic Investment Group van de aandelen die Trega Vastgoed hield in Trega Holding onderdeel geworden van de Koramic-groep. Koramic Industries is, nadat de aandelen in Trega Holding eerst door Koramic Investment Group aan Koramic Building Product. zijn overgedragen, en vervolgens door laatstgenoemde aan Koramic Industries, de moedermaatschappij geworden van Trega Holding. Vervolgens heeft Trega Holding de licentie aan haar moederonderneming, Koramic Industries, overgedragen.

Mogelijk verval merk Sphinx Tiles wegens nietgebruik

- [Voorts is er gereede twijfel mogelijk ten aanzien van de gerechtigdheid van Koninklijke Sphinx zich](#)

[te verzetten tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles, nu Dutch Tiles en Koramic industries stellen dat Koninklijke Sphinx dat merk sinds 1997 niet meer gebruikt voor tegels, omdat zij sedertdien geen tegels meer produceert, dan wel door een dochteronderneming laat produceren, zodat op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE het recht op het merk vervallen is.](#)

Ook daaromtrent kan in de onderhavige procedure niet met de daartoe voor toewijzing van de vorderingen noodzakelijke aannemelijkheid ten gunste van Koninklijke Sphinx uitspraken worden gedaan.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Maastricht, 28 mei 2009

(J.J.Ph. Bergmans)

zaaknummer: 138711 / KG ZA 09-108

Vonnis in kort geding van 28 mei 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KONINKLIJKE SPHINX B.V., gevestigd te Maastricht, eiseres,
procesadvocaat mr. E.J.J.M. Kneepkens,
advocaten ms. jhr. mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn en [H.G.M. Berenschot](#);
tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH TILES B.V., gevestigd te Maastricht Airport;
2. de naamloze vennootschap naar vreemd recht KORAMIC INDUSTRIES N.V., gevestigd te Kortrijk (België), gedaagden,
advocaat mr. S.P.J.F. Zwanen.

1. Het verloop van de procedure

Eiseres, hierna te noemen: "Koninklijke Sphinx", heeft gedaagden, hierna te noemen: "Dutch Tiles", respectievelijk "Koramic industries", gedagvaard in kort geding. Op de dienende dag, 14 mei 2009, heeft Koninklijke Sphinx gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding, waarna zij haar vordering met verwijzing naar op voorhand toegezonden producties nader heeft doen toelichten. Dutch Tiles en Koramic industries hebben aan de hand van een pleitnota verweer gevoerd, daarbij eveneens verwijzend naar op voorhand toegezonden producties. Partijen hebben daarna op elkaars stellingen gereageerd. Ten slotte hebben partijen om vonnis verzocht. De uitspraak van het verkorte vonnis is, in verband met vakantie, op 28 mei 2009 gedaan. Na afloop van de zitting is bepaald dat de uitgewerkte versie van het vonnis zo spoedig mogelijk, in week 25, zou worden afgegeven. Het uitgewerkte vonnis is vervolgens op 16 juni 2009 aan partijen afgegeven.

2. Het geschil

2.1. Koninklijke Sphinx voert een onderneming die actief is op het gebied van het vervaardigen en verhandelen van keramische artikelen en andere artikelen. Tot 26 mei 1997 hield Koninklijke Sphinx, toen nog N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg geheten, via haar dochtervennootschap Sphinx Services B.V. alle

aandelen in Sphinx Tegels B.V. Koninklijke Sphinx stelt dat zij ter behoud van haar reputatie en goodwill in 1997 haar ondernemingsplannen heeft aangepast aan de ontwikkelingen in de Europese markten. Zij heeft vervolgens besloten om zich vanaf dat moment te concentreren op keramisch en kunststof sanitair, douches en baden, kranen en spoel- en waterbesparingsystemen. Tegels blijven een belangrijk onderdeel van het assortiment, maar Koninklijke Sphinx heeft besloten, mede als gevolg van de strategische heroriëntatie, om de aandelen in Sphinx Tegels te verkopen. Op voormelde dag heeft Koninklijke Sphinx alle aandelen in Sphinx Tegels verkocht en geleverd aan Natrigo Investments B.V. Gelijkijdig met deze verkoop heeft Koninklijke Sphinx aan Sphinx Tegels de licentie verstrekt tot het voeren van het merk Sphinx voor tegels. Volgens Koninklijke Sphinx mocht Sphinx Tegels echter niet meer de handelsnaam Sphinx (Tegels) voeren. De ter zake opgemaakte overeenkomst (verder te noemen: de licentieovereenkomst) luidt - voor zover te dezen van belang - als volgt:

"1. De Vennootschap (Sphinx Tegels, de voorzieningenrechter) zal zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 18 maanden na de datum van ondertekening van deze overeenkomst, haar statutaire naam "Sphinx Tegels B.V." wijzigen in een naam waarin de aanduiding SPHINX niet meer voorkomt. Na voornoemde periode van 18 maanden zal de Vennootschap geen documentatie meer gaan gebruiken waarop "Sphinx Tegels B.V." als statutaire naam van de Vennootschap staat vermeld. (...)

2. (a) KSG (Koninklijke Sphinx, de voorzieningenrechter) verleent hierbij voor de periode van van vier (4) jaar na de datum van ondertekening van deze overeenkomst een licentie tot het gebruik van de volgende merken:

- woord-/beeldmerk SPHINX Beneluxregistratie ingeschreven onder nummer 412043, en

- woord-/beeldmerk SPHINX internationale registratie, ingeschreven onder nummer 501504, voor tegels (in de ruimste zin des woords).

(b) KSG verleent hierbij - indien en voor zover noodzakelijk - exclusief onherroepelijk en voor onbepaalde tijd toestemming aan de Vennootschap om voor de productie, marketing en verkoop van tegels (in de ruimste zin des woords) naar eigen goeddunken in alle landen waar de Vennootschap dit wenselijk acht woordmerken en/of beeldmerken te gebruiken en te registreren (en deze registraties in stand te houden) bestaande uit het element TEGELS (waarbij indien de Vennootschap zulks wenst het element TEGELS mag worden vervangen door een vertaling daarvan in een andere taal) of waarvan deze elementen deel uitmaken. (...)

4. (a) De Vennootschap is - zonder voorafgaande toestemming van KSG, welke toestemming KSG niet op onredelijke gronden zal onthouden - niet gerechtigd om de rechten zoals bedoeld in artikel 2(b) over te dragen aan een derde, hetgeen ondermeer inhoudt dat de Vennootschap niet gerechtigd is de betreffende merkregistraties aan een derde over te dragen. De Vennootschap is uitdrukkelijk gerechtigd om - zonder

dat hiervoor toestemming van KSG voor vereist is - sub-licenties te verlenen ter zake van de in artikel 2(b) bedoelde merken aan rechtspersonen waarin zij een belang heeft van 50% of meer. (...)

12. De Vennootschap is gerechtigd haar rechten uit deze overeenkomst binnen haar groep over te dragen, waaronder mede begrepen haar moedermaatschappij."

2.2. De handelsnaam Sphinx Tegels is op 28 oktober 1998 gewijzigd in Trega International B.V. Vervolgens heeft Sphinx Tegels bij notariële akte van 31 augustus 2005 haar naam gewijzigd in Trega Vastgoed B.V. Op diezelfde dag richtte Trega Vastgoed een nieuwe vennootschap op met de naam Trega Holding B.V. Ter volstorting van aandelen in de laatstgenoemde vennootschap heeft Trega Vastgoed ondermeer de licentie uit de hogergenoemde licentieovereenkomst ingebracht.

2.3. Vervolgens richtte Trega Holding eveneens op 31 augustus 2005 Trega International B.V. op. De laatstgenoemde vennootschap is onder de merknaam Sphinx Tegels in Maastricht tegels gaan produceren en verkopen op basis van een - kennelijk - aan haar verstrekte sublicentie. Koninklijke Sphinx stelt dat Trega International haar nooit heeft gevraagd om toestemming voor de contractovername van Trega Holding. Evenmin heeft Trega International Koninklijke Sphinx ingelicht over de voormelde herstructurering en naamswijziging, aldus Koninklijke Sphinx.

2.4. Op 24 augustus 2007 heeft Trega Vastgoed haar aandelen in Trega Holding, en daarmee indirect haar belang in Trega International, overgedragen aan Koramic Investment Group N.V. Koramic Investment Group heeft op haar beurt op 28 december 2007 haar in Trega Holding gehouden aandelen overgedragen aan Koramic Building Products. De laatstgenoemde vennootschap heeft ten slotte op 26 september 2008 haar aandelen in Trega Holding overgedragen aan Koramic Industries.

2.5. De licentieovereenkomst zou bij overeenkomst van 13 oktober 2008 door Trega Vastgoed zijn overgedragen aan Koramic Industries. In tegenstelling tot hetgeen in de laatste overeenkomst staat vermeld is Koninklijke Sphinx, naar zij stelt, nooit ingelicht over de bedoelde contractoverneming, laat staan gevraagd om toestemming daarvoor.

2.6. Koninklijke Sphinx stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst tot contractoverneming tussen Trega Holding en Koramic Industries niet kan gelden als leveringsakte van de bedoelde merken. Volgens Koninklijke Sphinx verlangt artikel 4a van de licentieovereenkomst dat voor de overgang van de inschrijvingen aan een derde toestemming wordt gevraagd aan Koninklijke Sphinx.

2.7. Thans worden de ten processe bedoelde merken gebruikt door Dutch Tiles, die de activiteiten van het inmiddels (op 6 november 2008) gefailleerde Trega International heeft voortgezet. Dutch Tiles is een dochteronderneming van Koramic Building Products, die op haar beurt een dochteronderneming is van Koramic Industries.

2.8. Koninklijke Sphinx stelt dat de A-merkstatus van het merk Sphinx ernstige schade heeft opgelopen. Het faillissement van Trega International heeft voor Koninklijke Sphinx reputatieschade opgeleverd, omdat de naam Sphinx nu steeds in verband wordt gebracht met het faillissement van Trega International. Verder worden nog steeds tegels aangeboden door de insolvable onderneming Trega International, waarbij gebruik wordt gemaakt van de goodwill van Koninklijke Sphinx. Voorts is volgens Koninklijke Sphinx de naam Sphinx voor keramische producten nu verbonden aan een dakpannenfabriek zonder interesse in tegels. Er wordt een ongewenst verband gelegd tussen het merk Sphinx en dakpannen. Daarnaast stelt Koninklijke Sphinx zich op het standpunt dat, nu Dutch Tiles, die de activa van Trega International heeft gekocht, de productie van tegels naar Frankrijk heeft verplaatst en aldaar tegels onder de naam Sphinx Tegels op de markt brengt, een belangrijke peiler van de positionering van het merk Sphinx, te weten dat de onder die naam op de markt gebrachte tegels worden geproduceerd in Maastricht, onderuit wordt gehaald. Ten slotte gaat Dutch Tiles volgens Koninklijke Sphinx ook slecht om met haar dealers.

2.9. Koninklijke Sphinx stelt dat Dutch Tiles en Koramic Industries inbreuk maken op het merkrecht van Koninklijke Sphinx, en de laatstgenoemden in strijd met artikel 2.20 lid 1 BVIE handelen door het teken Sphinx als merk voor wand- en vloertegels in het economisch verkeer te gebruiken zonder toestemming van Koninklijke Sphinx. Er is immers volgens Koninklijke Sphinx geen sprake van enige overeenkomst tussen Koninklijke Sphinx en Dutch Tiles en Koramic Industries en/of enige tot haar groep behorende ondernemingen waaruit die toestemming zou blijken. Het merk dat Koninklijke Sphinx en Dutch Tiles, respectievelijk Koramic Industries gebruiken is identiek. Voor zover Koninklijke Sphinx haar merk heeft ingeschreven voor tegels, zijn de waren identiek en voor zover Koninklijke Sphinx haar merk voor andere waren heeft ingeschreven, zijn de waren identiek. Bovendien zijn de waren volgens Koninklijke Sphinx complementair. Hierdoor ontstaat volgens Koninklijke Sphinx ook gevaar voor verwarring en is daarmee de inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid (a) en/of (b) gegeven.

2.10. Het merk Sphinx geniet volgens Koninklijke Sphinx ook een goede reputatie en leidt gebruik van dat merk zonder haar toestemming ertoe dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit haar merk. Aan haar merk wordt bovendien afbreuk gedaan nu haar naam met het faillissement van Trega International in verband wordt gebracht. Aldus handelt Dutch Tiles in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub (a) en (b) jo. artikel 2.20 lid 1 sub (c) BVIE.

2.11. Verder stelt Koninklijke Sphinx dat Dutch Tiles in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet de naam Sphinx en/of Sphinx Tegels ook als handelsnaam voor haar onderneming op het gebied van keramische wand- en vloertegels. Koninklijke Sphinx stelt oudere rechten te hebben op de handelsnaam Sphinx voor een onderneming die zich richt op keramische producten

voor gebruik in sanitaire ruimtes. De aard van beide ondernemingen is gelijk, men richt zich op een zelfde publiek en beide beiden keramische producten aan. Daardoor is volgens Koninklijke Sphinx, mede in acht genomen de identieke en/of overeenstemmende namen, gevaar voor verwarring te duchten.

2.12. Concluderend stelt Koninklijke Sphinx zich op het standpunt dat de ten processe bedoelde merken thans zijn ingeschreven en worden gebruikt door een onderneming die niet behoort tot de groep waartoe Trega Vastgoed behoort. Nu Trega Vastgoed haar medewerking heeft verleend aan een overgang van de merken aan een derde, te weten Koramic Industries, en verder toestemming heeft verleend aan weer een andere derde, namelijk Dutch Tiles, stelt Koninklijke Sphinx zich op het standpunt dat zij het recht heeft de licentieovereenkomst te ontbinden. Zij heeft op grond daarvan de ontbinding van de licentieovereenkomst met Trega Vastgoed aangezegd op 11 januari 2009.

2.13. Koninklijke Sphinx vordert op die gronden dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1) Dutch Tiles en Koramic Industries en alle overige (toekomstige) aan Dutch Tiles en Koramic Industries direct of indirect gelieerde (rechts)personen gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de in de dagvaarding bedoelde merken van Koninklijke Sphinx, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden in de Benelux van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van waren en/of diensten op het gebied van tegels en/of daaraan soortgelijke waren onder het teken Sphinx al dan niet in combinatie met het woord Tegels of een vertaling daarvan;

2) Dutch Tiles en Koramic Industries en alle overige (toekomstige) aan Dutch Tiles en Koramic Industries direct of indirect gelieerde (rechtspersonen) gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de handelsnaam Sphinx al dan niet in combinatie met het woord Tegels of een vertaling daarvan;

3) Dutch Tiles en Koramic Industries en alle overige (toekomstige) aan gedaagden sub 1 en 2 direct of indirect gelieerde (rechts)personen gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens Koninklijke Sphinx, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van waren en/of diensten op het gebied van tegels en/of daaraan soortgelijke waren onder het teken Sphinx al

dan niet in combinatie met het woord Tegels of een vertaling daarvan;

4) Dutch Tiles gebiedt om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis, al datgene te doen wat mogelijkwerwijs binnen haar vermogen ligt om via haar afnemers dan wel anderszins de adresgegevens van de kopers van de inbreukmakende tegel te achterhalen en vervolgens schriftelijk dan wel telefonisch contact op te nemen met deze kopers teneinde de kopers ertoe te bewegen om de bij hen voorhanden inbreukmakende tegels te (doen) verwijderen en om niet af te (doen) geven op een nader door Koninklijke Sphinx te bepalen plaats in Nederland, alsmede deze inbreukmakende tegels te vergoeden aan de kopers dan wel te (doen) vervangen door een nietinbreukmakend alternatief, alsmede Koninklijke Sphinx te machtigen alle door of namens deze kopers geretourneerde of afgegeven tegels te (doen) vernietigen, al het voorgaande op kosten van Dutch Tiles;

5) Koramic Industries beveelt om alle door haar en/of gelieerde ondernemingen gehouden merkinschnjvingen of aanvragen daarvoor voor het merk Sphinx, al dan niet in combinatie met het woord Tegels of een vertaling daarvan en al dan niet gedeponereerd als woord merk of als woord- en/of beeldmerk, door te halen;

6) Dutch Tiles en Koramic Industries beveelt om alle door hen en/of gelieerde ondernemingen gehouden domeinnamen met daarin het woordelement Sphinx door te halen;

7) Dutch Tiles en Koramic industries gebiedt om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis, alle (reclame) materialen waarin de inbreukmakende tegels worden aangeboden of getoond voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door Koninklijke Sphinx te bepalen plaats in Nederland, alsmede Koninklijke Sphinx te machtigen deze (reclame) materialen voor rekening van Dutch Tiles en Koramic industries te (doen) vernietigen, dan wel voor zover de inbreukmakende tegels (door derden) worden aangeboden of getoond via internet deze aanbiedingen en afbeeldingen te (laten) verwijderen en verwijderd te houden;

8) Dutch Tiles gebiedt binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis om een duidelijk leesbare brief op briefpapier van Dutch Tiles te sturen aan alle afnemers, aan wie Dutch Tiles de inbreukmakende tegels heeft aangeboden of geleverd, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadslieden van Koninklijke Sphinx, mr. H.G.M. Berendschot en de heer mr. B.W.J.M de Roy van Zuidewijn, met uitsluitend de volgende tekst:

"BELANGRIJK

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht heeft onlangs vastgesteld dat de tegels [Namen + serie-nummers tegels invullen + evt. factuurnummer invullen] die u recentelijk bij ons heeje? besteld (en afgenomen) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Koninklijke Sphinx B. V. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend desbetreffende door ons geleverde tegels zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, zodat wij ze voor u kunnen om-

ruilen voor [tegels] die geen inbreuk maken op de rechten van Koninklijke Sphinx B. V. Uiteraard zullen wij alle door u in verband met de retournering en omruilactie te maken kosten geheel voor onze rekening nemen. Met betrekking tot reeds door u bestelde maar nog niet door ons geleverde inbreukmakende tegels zullen wij de betaalde aankoopbedragen aan u retourneren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

De directie van Dutch Tiles B. V.

9) Dutch Tiles en Koramic Industries beveelt om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening van het te dezen wijzen vonnis voor de aaneengesloten duur van 2 maanden een rectificatie op de introductiepagina (homepage) van de website www.koramic.be te plaatsen, welke rectificatie tenminste 30 seconden zichtbaar dient te blijven, in een rood kader, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met in de aanhef het woord 'Rectificatie' in lettergrootte 36 en de overige tekst van de rectificatie in lettergrootte 18, een en ander goed zicht- en leesbaar, met uitsluitend de navolgende inhoud:

"BELANGRIJK BERICHT,

Recentelijk hebben wij tegels aangeboden onder de handelsnaam en het merk Sphinx Tegels. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht heeft geoordeeld dat deze tegels inbreuk maken op de exclusieve rechten van Koninklijke Sphinx B. V. De verkoop van deze tegels hebben wij dan ook onmiddellijk gestaakt."

10) Dutch Tiles en Koramic industries hoofdelijk veroordeelt om aan Koninklijke Sphinx ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €10.000,- (zegge: tienduizend euro) per - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van Koninklijke Sphinx, dat Dutch Tiles en Koramic Industries met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld onder (1) tot en met (9) in gebreke blijven;

11) Dutch Tiles en Koramic industries hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding aan eiseres van de volledige proceskosten conform art 1019h Rv bestaande uit de in de richtlijn Indicatie tarieven in IE-zaken vermelde normbedragen.

12) de termijn als bedoeld in artikel 101 9i Rv bepaalt op 6 maanden nadat het, voor zover gebaseerd op merkenrechtelijke en/of handelsnaamrechtelijke grondslag, in dezen te wijzen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

2.14. Dutch Tiles, respectievelijk Koramic Industries voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

3.1. Het meest verstrekkende verweer van Dutch Tiles, respectievelijk Koramic Industries houdt in dat de voorzieningenrechter onbevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu volgens artikel 1 l van de licentieovereenkomst geschillen over uitleg van de daarvan moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

3.2. Dat verweer moet worden verworpen. Volgens constante jurisprudentie doet een forumkeuze niet af aan de bevoegdheid van een voorzieningenrechter naar de normale bevoegdheidsregels. Nu een der gedaagden in dit arrondissement is gevestigd, is de voorzieningenrechter op grond van het bepaalde in artikel 99 jo. 107 Rv bevoegd.

3.3. Het meest verstrekkende verweer ten gronde houdt in dat Dutch Tiles en Koramic industries zich op het standpunt stellen dat volgens artikel 12 van de licentieovereenkomst Trega Vastgoed (tot 28 oktober 1998 Trega international geheten) gerechtigd was aan Trega Holding een licentie te verstrekken, en dat Trega Holding op haar beurt gerechtigd was op 31 augustus 2005 een sublicentie te verstrekken aan Trega international, evenals dat Trega Holding gerechtigd was op 13 oktober 2008 aan Koramic industries de licentie over te dragen, en Koramic Industries op haar beurt gerechtigd was een sublicentie te verstrekken aan Dutch Tiles.

3.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat naar de grammaticale uitleg van artikel 12 van de licentieovereenkomst genomen aannemelijk is dat de bedoelde overdracht van de licentie niet onrechtmatig is. Dutch Tiles en Koramic stellen terecht dat nu de partijen bij de licentieovereenkomst grote ondernemingen zijn die zich door ter zake kundige juristen hebben laten bijstaan een (meer) grammaticale uitleg meer voor de hand ligt dan een uitleg volgens het bekende Haviltex-criterium. Doch ook indien dat artikel, mede in het licht van het in artikel 4 van de licentieovereenkomst vervatte, met behulp van het zogenaamde Haviltexcriterium zou moeten worden uitgelegd, kan het gevorderde, in zoverre het verband houdt met het omstreden merkegebruik, niet worden toegewezen. De beoordeling van het gevorderde vereist in dat geval immers een nader onderzoek naar de betekenis die partijen in het kader van de totstandkoming van de licentieovereenkomst over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, welk onderzoek het bestek van een kort geding te buiten gaat, omdat daartoe bewijslevering noodzakelijk, waartoe in een kort geding geen ruimte is.

3.5. De licentie is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Trega Vastgoed overeenkomstig artikel 12 van de licentieovereenkomst aan een vennootschap binnen haar groep overgedragen. Trega Vastgoed heeft de licentie immers ingebracht in de door haar op 31 augustus 2005 opgerichte dochteronderneming Trega Holding. Trega Holding op haar beurt is als gevolg van de overdracht op 24 augustus 2007 aan Koramic Investment Group van de aandelen die Trega Vastgoed hield in Trega Holding onderdeel geworden van de Koramic-groep. Koramic Industries is, nadat de aandelen in Trega Holding eerst door Koramic Investment Group aan Koramic Building Product. zijn overgedragen, en vervolgens door laatstgenoemde aan Koramic Industries, de moedermaatschappij geworden van Trega Holding. Vervolgens heeft Trega Holding de licentie aan haar moederonderneming, Koramic Industries, overgedragen.

3.6. Op grond daarvan is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van een merkinbreuk door Dutch Tiles en/of Koramic Industries.

3.7. Voorts is er gerede twijfel mogelijk ten aanzien van de gerechtigdheid van Koninklijke Sphinx zich te verzetten tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles, nu Dutch Tiles en Koramic industries stellen dat Koninklijke Sphinx dat merk sinds 1997 niet meer gebruikt voor tegels, omdat zij sedertdien geen tegels meer produceert, dan wel door een dochteronderneming laat produceren, zodat op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE het recht op het merk vervallen is. Ook daaromtrent kan in de onderhavige procedure niet met de daartoe voor toewijzing van de vorderingen noodzakelijke aannemelijkheid ten gunste van Koninklijke Sphinx uitspraken worden gedaan.

3.8. Uit het vorenstaande volgt reeds dat niet voldoende aannemelijk is dat Koninklijke Sphinx zich op de aangevoerde gronden terecht verzet tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles door Dutch Tiles en Koramic Industries, zodat de overige verweren geen bespreking meer behoeven. De op de beweerdelijke merkinbreuk gebaseerde vorderingen sub 1, en sub 3 tot en met 12 moeten derhalve worden afgewezen.

3.9. Ten aanzien van de vordering sub 2, betreffende het gebruik van de handelsnaam Sphinx (Tiles) door Dutch Tiles en Koramic Industries overweegt de voorzieningenrechter aanstonds het volgende. De vordering richt zich niet alleen tegen Dutch Tiles, maar ook tegen Koramic Industries. In de dagvaarding, maar ook in de pleitnotitie, stelt Koninklijke Sphinx echter enkel dat Dutch Tiles de handelsnaam Sphinx (Tegels) gebruikt. De vordering gericht tegen Koramic Industries moet derhalve als niet onderbouwd worden afgewezen.

3.10. In zoverre de vordering zich richt tegen Dutch Tiles overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit de door Dutch Tiles en Koramic Industries in het geding gebrachte producties 23 en 24 blijkt dat aannemelijk is dat de handelsnaam Sphinx Tiles kennelijk al vanaf einde der negentiger jaren van de vorige eeuw werd gevoerd door de rechtsvoorgangster van Dutch Tiles. Uit de stukken blijkt immers van de verlening van een vergunning door de gemeente Maastricht voor het aanbrengen van een reclame-uiting (o.a. door lichtreclame) uit het jaar 1999 (productie 23), alsmede uit een brochure met detailhandelsprijzen uit 1997, welke brochure is uitgegeven door Sphinx Tegels b.v. Gelet op het feit dat er al ruim tien jaar gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Sphinx Tegels/Tiles is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans geen sprake is van een spoedeisend belang van Koninklijke Sphinx om zich te verzetten tegen dat gebruik van die handelsnaam.

3.11. Koninklijke Sphinx zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, welke op de voet van artikel 1019i Rv worden begroot op de door Dutch Tiles en Koramic Industries gespecificeerde en begrote, daadwerkelijk gemaakte kosten, welke niet zijn bestreden door Koninklijke Sphinx. De kosten aan de zijde van Dutch Tiles en Koramic Industries worden begroot op:

- vast recht €262,00
- salaris procureur 82.803,60
Totaal €83.065,60

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Koninklijke Sphinx in de proceskosten, aan de zijde van Dutch Tiles en Koramic Industries tot op heden begroot op €82.803,60 voor salaris advocaat en €262,- aan vast recht;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.Ph. Bergmans, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2009.
