

Vzgr Rb Utrecht, 11 december 2009, Romex v Rom-x



MERKENRECHT - executiegeschil

Inbreuk - overtreding

• De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX.

Het enkel veranderen van de letter e in een gedachtenstreepje (op de productverpakking van de voegmortel met behulp van typex uitgevoerd) is hiervoor onvoldoende. Bij de Engelse uitspraak van Rom-x is het verschil in het geheel niet auditief waarneembaar. Romex heeft onweersproken gesteld dat het gebruik van de Engelse taal niet ongebruikelijk is in een internationale markt als de voegmortel markt. Met de wijziging van Romex in Rom-x heeft Rom-ex aldus onvoldoende uitvoering gegeven aan het vonnis van 11 september 2009.

Internationale rechtsmacht in kort geding

• De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af. De betreffende bepaling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zodanig algemeen geformuleerd dat de forumkeuze geacht wordt alleen betrekking te hebben op een bodemgeschil, zodat de rechters van alle overige lidstaten bevoegd blijven om overeenkomstig hun wetgeving voorlopige of bewarende maatregelen te nemen

Voor zover Romex haar vorderingen baseert op de Vereinbarung komt de Nederlandse rechter op grond van artikel 31 EEX-Vo rechtsmacht toe. Artikel 31 EEX-Vo verleent immers de rechterlijke autoriteiten van een lidstaat de bevoegdheid om voorlopige of bewarende maatregelen te nemen overeenkomstig de wetgeving van deze geadieerde rechter, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Vo bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af. De betreffende bepaling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zodanig algemeen geformuleerd dat de forumkeuze geacht wordt alleen betrekking te hebben op een bodemgeschil, zodat de rechters van alle overige lidstaten bevoegd blijven om overeenkomstig hun wetgeving voorlopige of bewarende maatregelen te nemen

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Utrecht, 11 december 2009

(S.C. Hagedoorn)

vonnis

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 276162/ KG ZA 09-1119

Vonnis in kort geding van 11 december 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van Duitsland ROMEX AG, gevestigd te Euskirchen-Weidesheim, Duitsland,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROMEX BENELUX B.V., voorheen handelend onder de naam Romex Flooring Systems B.V., gevestigd te Rhenen,

eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat: mr. R.R.D. Donker,

tegen

de rechtspersoon naar het recht van België ROM-X BENELUX BVBA, voorheen handelend onder de naam Romex Benelux BVBA, gevestigd te Stabroek, België,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. A.J. de Hamer.

Eiseressen in conventie tevens gedaagden in reconventie zullen hierna afzonderlijk Romex Duitsland en Romex Nederland worden genoemd en gezamenlijk Romex. Gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie zal hierna Rom-x worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de producties (18) van de zijde van Romex;

- de producties (43) van de zijde van Rom-x;

- de eis in reconventie;

- de mondelinge behandeling van 26 november 2009;

- de pleitnota van Romex;

- de pleitnota van Rom-x.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Rom-x is van 15 maart 2002 tot 9 december 2008 distributeur geweest van Romex Duitsland voor voegmortels. Het distributiegebied, aanvankelijk beperkt tot Noord-België, is bij Alleinvertriebsverdrag van 9 december 2003 uitgebreid tot geheel België en Luxemburg en vervolgens bij Vertragsändering van 12 april 2005 met Nederland.

2.2. Met betrekking tot het gebruik van het ROMEX teken zijn Romex Duistland en

Rom-x op 15 november 2004 een Vereinbarung aangegaan. In de Vereinbarung is onder meer opgenomen:

1. *Die ROMEX AG ist Inhaberin der eingetragenen Marke ROMEX.*

2. *Fur die Dauer des zwischen den Parteien bestehenden Alleinvertriebs-Vertrages vom 09.12.2003 erteilt die ROMEX AG dem Vertragspartner die unentgeltliche Lizenz, die oben genannte Marke im Geschäftsbetrieb zu verwenden. Es handelt sich hierbei nicht um eine ausschließliche Lizenz, Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu vergeben.*

3. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Marke ausschließlich im Rahmen des Alleinvertriebs-Vertrages vom 09.12.2003 zu verwenden.

(...)

5. Die Lizenz erlischt mit der Beendigung des Alleinvertriebs-Vertrages vom 09.12.2003.

(...)

7. Auf dieser Vereinbarung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Gerichtsstand ist Köln.

2.3. Op 4 september 2008 heeft Romex Duitsland de distributierelatie met Rom-x opgezegd per 9 december 2008. Aanleiding voor de opzegging was het feit dat Rom-x zonder overleg met Romex Duitsland het merk ROMEX VOEGMORTEL als Beneluxmerk en internationaal merk had laten registeren en Rom-x weigerde de betreffende merken aan Romex Duitsland af te geven.

2.4. Rom-x heeft na de opzegging van de distributierelatie ook het merk ROMEX BENELUX als Benelux merk laten registeren.

2.5. Romex Duitsland heeft vanaf 20 april 2009 haar dochteronderneming Romex Nederland aangesteld als distributeur voor voegmortels voor de Benelux.

2.6. Bij [vonnis van 11 september 2009](#) van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is - samengevat en voor zover thans van belang - Rom-x geboden:

(i) de Benelux merkregistraties ROMEX VOEGMORTEL en ROMEX BENELUX over te dragen aan Romex Duitsland;

(ii) met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX Benelux te staken en gestaakt te houden;

(iii) een twaalfstal domeinnamen met de naam ROMEX BENELUX aan Romex Duitsland over te dragen.

2.7. In het vonnis heeft de voorzieningenrechter onder meer overwogen:

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient als uitgangspunt te worden genomen hetgeen partijen in de Vereinbarung van 15 november 2004 zijn overeengekomen. Daarin staat in ondubbelzinnige bewoordingen dat Romex Duitsland rechthebbende is op het merk Romex en dat deze aan Romex België een licentie verstrekt om Romex in het kader van haar bedrijfsuitoefening te gebruiken, zolang de alleenverteenwoordigingsovereenkomst (Alleinvertriebsvertrag) voortduurt. Een redelijke uitleg van deze overeenkomst brengt aldus met zich mee dat het Romex België contractueel niet is toegestaan om na beëindiging van de overeenkomst het merk Romex te blijven gebruiken. Dit is immers een onmiskenbare schending van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Ook het tijdens het bestaan van de overeenkomst verrichten van de merkregistraties met betrekking tot het teken Romex vormt een schending van de overeenkomst. Ditzelfde geldt met betrekking tot de merkregistratie na beëindiging van de overeenkomst. Reeds op grond van de overeenkomst - en voor zover nodig op grond van artikel 6 septies Unieverdrag - is Romex België dan ook gehouden de (te kwader trouw) gevestigde Benelux-

merken Romex Voegmortel en Romex Benelux aan Romex Duitsland over te dragen. (...)

4.7. Voorts heeft Romex Duitsland gevorderd dat het Romex België verboden zal worden nog langer het merk Romex alsook de handelsnaam Romex te gebruiken. Met betrekking tot deze vorderingen verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen in het voorgaande is overwogen. Ook met betrekking tot de handelsnaam heeft immers te gelden dat het gebruik van de handelsnaam Romex was afgeleid van het teken Romex en dat ook een redelijke uitleg van de overeenkomst meebrengt dat Romex België deze naam slechts in het kader van de Alleinvertriebsvertrag mocht gebruiken. Ook deze vordering zal daarom worden toegewezen.

2.8. Het vonnis is op 28 september 2009 aan Rom-x betekend. Rom-x heeft tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld.

2.9. Rom-x heeft aan het vonnis van 11 september 2009 gevolg gegeven, in die zin dat de website www.romexbenelux.com tijdelijk is geblokkeerd en de overdracht van de merkregistraties en domeinnaamregistraties bijna is afgerond.

2.10. Rom-x heeft naar aanleiding van het vonnis haar handelsnaam van Romex Benelux BVBA gewijzigd in Rom-x Benelux BVBA en profileert zich thans onder deze naam op (onder meer) de Nederlandse markt.

2.11. Op 1 september 2009 heeft Romex Duitsland het merk ROMEX doen registreren als Gemeenschapsmerk.

2.12. Op 29 september 2009 heeft Romex België de domeinnamen www.rom-xbenelux.com en www.rom-x-benelux.be doen registreren.

3. Het geschil in conventie

3.1. Romex vordert in conventie dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. Rom-x zal gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken ROM-X en de naam ROM-X BENELUX dan wel enige andere naam die verwarringwekkend veel overeenstemt met de handelsnaam ROMEX BENELUX, de Benelux merken ROMEX, ROMEX BENELUX en/of ROMEX-VOEGMORTEL en/of het gemeenschapsmerk ROMEX te staken en gestaakt te houden;

II. Rom-x zal gebieden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis zowel per fax als per koerier een schriftelijk bericht aan de betreffende registrar en/of het betreffende register te doen toekomen waarin onvoorwaardelijk wordt verzocht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk de domeinnaamregistraties www.rom-x-benelux.com en www.rom-x-benelux.be op naam te zetten van Romex Duitsland, althans een door Romex Duitsland aan te wijzen (rechts)persoon, een en ander in overeenstemming met het toepasselijke reglement en daarbij op eerste verzoek van de registrar en/of het register alle overige daartoe benodigde gegevens en (getekende) documentatie verstrekt, een en ander onder aanbod van Rom-X aan de registrar en/of het register om alle eventueel daarmee gemoeide kosten onverwijld aan haar te vergoeden, en aanvullend Rom-x zal gebieden om binnen 7 dagen na betekening

van dit vonnis de benodigde inlogcodes en -informatie te overleggen aan Romex Duitsland voor het gebruik van bovenstaande domeinnaamregistraties;

III. Rom-x zal gebieden om gelijktijdig met het verzenden van het bericht bedoeld onder II. een afschrift van dat bericht te doen toekomen aan de advocaat van Romex, en de advocaat van Romex op de hoogte te houden van daaromtrent nadien tussen (of namens) Rom-x en registrar en/of het register te voeren correspondentie in dier voege dat Rom-x steeds uiterlijk binnen 2 dagen na verzending respectievelijk ontvangst van een bericht, daarvan een afschrift doet toekomen aan de advocaat van Romex;

IV. Rom-x zal veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke rectificatie te sturen van de verzonden brief/ mailing van Rom-x aan haar afnemers en/of relaties waarin de naamswijziging werd aangekondigd, ondertekend door Joop de Geest in gebruikelijke opmaak, zonder enige begeleidend commentaar, zowel per post als per e-mail, met de volgende tekst althans een in goede justitie te bepalen tekst, welke overigens met betrekking tot de relaties die niet de Nederlandse taal machtig zijn, in het Engels gesteld dient te worden:

Geachte relatie,
RECTIFICATIE

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft ons [datum vonnis] bevolen u als volgt te berichten. Wij moeten onze naam wijzigen, omdat de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht ons II september 2009 had bevolen de naam Romex Benelux niet meer te gebruiken. In onze mailing van [nader in te vullen] hebben wij u op de hoogte gesteld van de naamswijziging van onze onderneming in Rom-x Benelux bvba. De Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht heeft ons echter nu ook bevolen de naam Rom-x Benelux bvba te staken. Het gebruik van deze naam en mogelijke variaties daarop is exclusief voorbehouden aan Romex AG en haar distributeur op de Benelux markt: Romex Benelux B.V. Wij benadrukken dat de samenwerking met Romex AG is beëindigd in 2008 en dat wij sindsdien geen enkele relatie meer hebben met Romex AG of Romex Benelux B. V.

Met vriendelijke groet, Joop de Geest

welke rectificatietekst eveneens in duidelijke opmaak in een vetgezette zwarte letter tegen een lichte achtergrond op de nieuwe website van Rom-x voor de duur van één maand dient te worden geplaatst, die toegankelijk gemaakt is op een op de homepage geplaatste banner met de titel "rectificatie krachtens rechterlijk bevel" en die direct zichtbaar bij het bezoeken van de homepage dient te zijn;

V. Rom-x zal veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis per fax of per e-mail opgave te doen aan de advocaat van Romex van alle geadresseerden van de verzonden brief/ mailing van Rom-x inzake de naamswijziging;

VI. Rom-x zal gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het reclame en/of folder materiaal (zowel fysiek als digitaal, dat wil zeggen zowel in hardcopy als op internet en

middels welke andere reclame-uiting dan ook) met dezelfde of nagenoeg dezelfde identieke productnamen, Easy, Drain, DI, D2000, Verkeer V2, Deko en Terrasse en bij behorende kleurstellingen Easy (paars), Drain (rood), DI (lichtblauw), D2000 (oranje), Verkeer V2 (zwart), Deko (roze) en Terrasse (geel), als welke Romex gebruikt, dan wel enig ander reclame en/of folder materiaal (zowel fysiek als digitaal, dat wil zeggen zowel in hardcopy als op internet en middels welke andere reclame-uiting dan ook) welk verwarringwekkend veel overeenstemt met het reclame en/of folder materiaal (zowel fysiek als digitaal, dat wil zeggen zowel in hardcopy als op internet en middels welke andere reclame-uiting dan ook) dat Romex op dit moment gebruikt, te staken en gestaakt te houden;

VII. zal bepalen dat Rom-x een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag of per keer, zulks ter keuze van Romex, dat zij in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan één of meer van de hiervoor onder I tot en met VI genoemde vorderingen te voldoen;

VIII. de redelijke termijn ingevolge artikel 1019i Rv zal bepalen op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis;

IX. Rom-x zal gebieden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan Romex Duitsland te vergoeden de door haar werkelijk gemaakte gerechtskosten en andere kosten, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand als bedoeld in artikel 1019 sub h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede de nakosten ten bedrage van € 131,- dan wel, indien betekening van dit vonnis plaatsvindt, van € 199,-.

3.2. Romex c.s. baseert haar vorderingen - kort gezegd - op de stelling dat het gebruik van het teken ROM-X en de naam ROM-X BENELUX door Rom-x onrechtmatig is, in die zin dat het gebruik in strijd is met het vonnis van 11 september 2009 en de Beneluxmerken ROMEX, ROMEX BENELUX en ROMEX-VOEGMORTEL. Het gebruik is bovendien, zo stelt Romex, in strijd met de contractuele bepalingen van de Vereinbarung.

3.3. Rom-x voert verweer en stelt zich - kort gezegd - primair op het standpunt dat deze rechtbank niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, althans dat de geschillen voortvloeiend uit de Vereinbarung vanwege een forumkeuzebeding buiten beschouwing dient te blijven. Subsidiar stelt Rom-x bevoegd te zijn tot het gebruik van de handelsnaam Romex Benelux en/of Rom-X omdat, zo stelt Rom-x, zij zich als eerste van deze namen in de markt heeft bediend. Van verwarring in de zin van artikel 5 Handelsnaam wet is geen sprake. Rom-x stelt verder dat de merken ROMEX VOEGMORTEL en ROMEX BENELUX niet te kwader trouw zijn gedeponeerd, nu zij niet bekend was (en is) met het gebruik van de betreffende merken door Romex. Op het moment van de totstandkoming van de Vereinbarung waren er, zo stelt Rom-x, slechts Duitse merken die geen betrekking hadden op het territoire van Rom-x. Romex kon derhalve in het geheel geen merklicentie verstrekken. Bovendien is eerst

nadien een alleenverkoopovereenkomst voor wat betreft Nederland tot stand gekomen, zodat, zo stelt Rom-x, de Vereinbarung niet ziet op Nederland. Romex Nederland heeft zich nog voor de opzegging van de distributierelatie bezig gehouden met de verkoop van voegmortels daar waar dit alleen aan Rom-x was voorbehouden, welke opzegging overigens ook te laat is geschied, aldus Rom-x.

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

in reconventie

3.5. Rom-x vordert in reconventie dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, I. Romex zal gebieden om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis de Benelux merkregistraties ROMEX VOEGMORTEL en ROMEX BENELUX over te dragen aan Rom-x, door zowel per fax als per koerier het formulier 'Verzoek tot wijziging van de inschrijving' volledig ingevuld aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te doen toekomen, waarin Romex onvoorwaardelijk verzoekt om zo snel als redelijkerwijs mogelijk deze merkregistraties op naam van Rom-x te zetten en daarbij op eerste verzoek van Rom-x of het BBIE alle overige daartoe benodigde gegevens verstrekt, alsmede de in het vonnis van 11 september 2009 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht genoemde domeinnamen op naam te doen stellen van Rom-x, een en ander op kosten van Romex;

II. Romex zal gebieden het gebruik van de handelsnaam ROMEX BENELUX met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden en Rom-x toe te staan deze handelsnaam te gebruiken;

III. zal bepalen dat Romex bij iedere afzonderlijke overtreding of niet naleving van het onder I en II gestelde een ineens opeisbare en niet voor mindering vatbare boete van € 5.000,- ten gunste van Rom-x zal verbeuren voor iedere dag of een deel daarvan dat een dergelijke overtreding of niet-naleving voortduurt;

IV. de redelijke termijn ingevolge artikel 1019i Rv zal stellen op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis;

V. Romex hoofdelijk zal veroordelen tot vergoeding aan Rom-x van de door haar werkelijk gemaakte gerechtskosten en andere kosten, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand als bedoeld in artikel 1019 sub h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede de nakosten advocaat.

3.6. Romex voert verweer en stelt zich - kort gezegd - op het standpunt dat de vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen vanwege misbruik van bevoegdheid ex artikel 3:13 BW.

3.7. Op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

4.1. Het geschil tussen partijen heeft een internationaal karakter. Daarom dient allereerst te worden beoordeeld of de Nederlandse rechter, in dit geval de voorzienin-

genrechter van de rechtbank te Utrecht, rechtsmacht toekomt. Geconcludeerd wordt dat dit zowel in conventie als in reconventie het geval is.

4.2. De Nederlandse rechter komt in conventie, voor zover Romex haar vorderingen baseert op onrechtmatige daad, rechtsmacht toe op grond van artikel 5 onder 3 van de in dit geval van toepassing zijnde Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo). Uit artikel 5 onder 3 EEX-Vo volgt namelijk dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Romex stelt in de inleidende dagvaarding dat dit het geval is, hetgeen door Rom-x niet is betwist.

Voor zover Romex haar vorderingen baseert op de Vereinbarung komt de Nederlandse rechter op grond van artikel 31 EEX-Vo rechtsmacht toe. Artikel 31 EEX-Vo verleent immers de rechterlijke autoriteiten van een lidstaat de bevoegdheid om voorlopige of bewarende maatregelen te nemen overeenkomstig de wetgeving van deze geadieerde rechter, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Vo bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af. De betreffende bepaling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zodanig algemeen geformuleerd dat de forumkeuze geacht wordt alleen betrekking te hebben op een bodemgeschil, zodat de rechters van alle overige lidstaten bevoegd blijven om overeenkomstig hun wetgeving voorlopige of bewarende maatregelen te nemen.

4.3. In reconventie acht de voorzieningenrechter zich op grond van artikel 6 derde lid EEX-Vo bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen. Uit artikel 6 derde lid EEX-Vo volgt namelijk dat het gerecht waar de vordering in conventie aanhangig is ook bevoegd is om kennis te nemen van een tegenvordering die voortspuit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is. In de onderhavige zaak is van voldoende samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie sprake.

4.4. Bij de beoordeling van het geschil in conventie en reconventie dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter het vonnis van 11 september 2009 als uitgangspunt te worden genomen.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt op dit punt allereerst dat de stellingen van Rom-x (zoals hiervoor weergegeven) geen aanleiding geven om in deze zaak terug te komen op hetgeen in het vonnis van 11 september 2009 is overwogen. Romex had daartoe nieuwe feiten en omstandigheden moeten stellen. Dat is niet gebeurd. De stellingen van Rom-x zijn feitelijk niet meer dan een herhaling van hetgeen in de eerdere procedure die heeft geleid tot het vonnis van 11 september 2009 is aangevoerd. Dit betekent dat de vorderingen in reconventie, onder verwijzing naar hetgeen in het vonnis van 11 september 2009 is overwogen, worden

afgewezen. Rom-x wordt als de reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Romex veroordeeld. Deze kosten worden begroot op het forfaitaire bedrag van € 408,00 aan salaris procureur.

4.6. In het vonnis van 11 september 2009 is - kort gezegd - geoordeeld dat Romex Duitsland rechthebbende is van het merk Romex en dat Rom-x, nu de distributierelatie met Romex Duitsland is beëindigd, ieder gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX dient te staken en gestaakt te houden. Tussen partijen is thans onder meer in geschil of het gebruik van het teken ROM-X in de naam Rom-x Benelux in strijd is met dit vonnis.

4.7. De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX. Het enkel veranderen van de letter e in een gedachtenstreepje (op de productverpakking van de voegmortel met behulp van typex uitgevoerd) is hiervoor onvoldoende. Bij de Engelse uitspraak van Rom-x is het verschil in het geheel niet auditief waarneembaar. Romex heeft onweersproken gesteld dat het gebruik van de Engelse taal niet ongebruikelijk is in een internationale markt als de voegmortel markt. Met de wijziging van Romex in Rom-x heeft Rom-ex aldus onvoldoende uitvoering gegeven aan het vonnis van 11 september 2009.

4.8. Het vorenstaande brengt reeds met zich dat de vordering onder 1. zal worden toegewezen, met dien verstande dat Rom-x wordt geboden ieder gebruik van het teken ROM-X en de naam ROM-X BENELUX te staken en gestaakt te houden en Rom-x wordt verboden een naam te gebruiken die verwarrend veel overeenstemt met de handelsnaam ROMEX BENELUX, de Benelux merken ROMEX, ROMEX BENELUX en/of ROMEXVOEGMORTEL en/of het Gemeenschapsmerk ROMEX; De vraag of het gebruik van het teken ROM-X en de naam ROM-X BENELUX in strijd is met de Vereinbarung, het handelsnaamrecht en het merkenrecht (en de daaraan gekoppelde vraag of sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek) kan in het midden blijven.

4.9. De aan de vordering onder 1. gekoppelde dwangsom zal op de hierna te melden wijze worden beperkt en gemaximeerd en slechts worden toegewezen voor wat betreft het hiervoor genoemde verbod om verwarring wekkende naam te gebruiken. Het gebod om gebruik van het teken ROM-X en de naam ROM-X BENELUX te staken en gestaakt te houden valt immers, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, reeds onder de dwangsom die in het vonnis van 11 september 2009 is opgelegd.

4.10. De vordering onder II. en III. zullen worden afgewezen. De omstandigheid dat het Rom-x niet is toegestaan om het teken ROM-X in de naam Rom-x Benelux te gebruiken, betekent (vanzelfsprekend) dat zij ook geen gebruik mag maken van domeinnamen waarin Rom-x of Rome-x Benelux voorkomt. Dit brengt echter niet zonder meer met zich dat de door

Rom-x geregistreerde domeinnamen www.rom-x-benelux.com en www.rom-xbenelux.be op naam van Romex Duitsland gesteld dienen te worden.

4.11. De voorzieningenrechter zal de vordering onder IV. toewijzen, met dien verstande dat uit de rectificatietekst de zin "Het gebruik van deze naam en mogelijke variaties daarop is exclusief voorbehouden aan RomexAG en haar distributeur op de Benelux markt: Romex Benelux B. V. " zal worden weggelaten. In dit geschil is immers niet aan de orde geweest of Romex Duitsland bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de handelsnaam Rom-X. De aan deze vordering gekoppelde dwangsom zal op de hierna te melden wijze worden beperkt en gemaximeerd.

4.12. Rom-x heeft uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen afgifte van de door Romex onder V. gevorderde mailinglijst. Partijen zijn immers, zo stelt Rom-x, als concurrenten op dezelfde markt actief. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Romex, mede gelet op het feit dat de hiervoor onder 4.10. genoemde rectificatie op de website van Rom-x zal worden geplaatst, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar belang bij de betreffende lijst dient te prevaleren bij het belang van Rom-x bij geheimhouding van haar klantenbestand.

4.13. Romex heeft gesteld dat het reclame en/of foldermateriaal van Rom-x zodanig op het reclame en/of foldermateriaal lijkt dat door haar wordt gebruikt dat bij het publiek verwarring is te duchten. Rom-x heeft dit uitdrukkelijk betwist. Uit de overgelegde stukken blijkt dat Rom-x in haar folder dezelfde productnamen gecombineerd met vrijwel dezelfde kleuren hanteert als Romex. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is echter de uitstraling van folders wel zodanig anders, dat Romex voorshands niet aannemelijk heeft gemaakt dat Rom-x met het gebruik van het betreffende reclame en/of foldermateriaal onrechtmatig jegens Romex handelt. De vordering onder VI. zal dan ook worden afgewezen.

4.14. Romex heeft onder VIII. gevorderd dat de redelijke termijn ex artikel 1019 sub 1 Rv door de voorzieningenrechter zal worden gesteld op 6 maanden. Nu hiertegen geen verweer is gevoerd zal de vordering worden toegewezen.

4.15. Rom-x zal in conventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Romex heeft met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van Rom-x gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens het door haar overgelegde overzicht in totaal € 21.628,00 bedragen. Rom-x heeft de hoogte van dit bedrag betwist. De voorzieningenrechter stelt vast dat de door Romex gevorderde kosten hoger zijn dan de indicatietarieven voor IE-zaken die het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) heeft vastgesteld. Romex heeft voorshands de noodzaak van die overschrijding onvoldoende aannemelijk gemaakt. De voorzieningenrechter zal om die redenen de vordering onder IX. afwijzen voor zover deze het toepasselijke indicatietarief te boven gaat. De kosten

aan de zijde van Romex worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat € 15.000,00

Totaal € 15.262,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. gebiedt Rom-x om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken ROM-X en de naam ROM-X BENELUX te staken en gestaakt te houden;

5.2. verbiedt Rom-x om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis een naam te gebruiken die verwarringwekkend veel overeenstemt met de handelsnaam ROMEX BENELUX, de Benelux merken ROMEX, ROMEX BENELUX en/of ROMEX-VOEGMORTEL en/of het Gemeenschapsmerk ROMEX;

5.3. veroordeelt Rom-x om binnen twee weken na betekening van dit vonnis een schriftelijke rectificatie te sturen van de verzonden brief/ mailing van Rom-x aan haar afnemers en/of relaties waarin de naamswijziging werd aangekondigd, ondertekend door Joop de Geest in gebruikelijke opmaak, zonder enige begeleidend commentaar, zowel per post als per e-mail, met de volgende tekst, welke tekst overigens met betrekking tot de relaties die niet de Nederlandse taal machtig zijn, in het Engels gesteld dient te worden:

Geachte relatie,

RECTIFICATIE

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft ons bij vonnis van 11 december 2009 bevolen u als volgt te berichten. Wij moeten onze naam wijzigen, omdat de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht ons op 11 september 2009 had bevolen de naam Romex Benelux niet meer te gebruiken. In onze mailing van [nader in te vullen] hebben wij u op de hoogte gesteld van de naamswijziging van onze onderneming in Rom-x Benelux bvba. De Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht heeft ons echter nu ook bevolen het gebruik van de naam Rom-x Benelux bvba te staken. Wij benadrukken dat de samenwerking met Romex AG is beëindigd in 2008 en dat wij sindsdien geen enkele relatie meer hebben met Romex AG of Romex Benelux B. V.

Met vriendelijke groet, Joop de Geest

bepaalt dat de rectificatietekst eveneens in duidelijke opmaak in een vetgezette zwarte letter tegen een lichte achtergrond, voor de duur van één maand op de nieuwe website van Rom-X dient te worden geplaatst, die toegankelijk gemaakt is op een op de homepage geplaatste banner met de titel "rectificatie krachtens rechterlijk bevel" en die bij het bezoeken van de homepage direct zichtbaar dient te zijn;

5.4. bepaalt dat Rom-X voor iedere dag dat zij in strijd handelt met en/of in gebreke blijft aan het hiervoor onder 5.2. en 5.3. bepaalde te voldoen, aan Romex een dwangsom verbeurt van € 5.000,-- tot een maximum van € 300.000,--;

5.5. stelt de termijn ingevolge artikel t019 sub 1 Rv op 6 maanden;

5.6. veroordeelt Rom-X in de proceskosten, aan de zijde van Romex tot op heden begroot op € 15.262,00;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.9. wijst de vorderingen af;

5.10. veroordeelt Rom-X in de proceskosten, aan de zijde van Romex tot op heden begroot op € 406,00;

5.11. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2009.