

IN NAAM DER VOORZITTER

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 232221 / KG ZA 11-423

### Vonnis in kort geding van 29 juli 2011

in de zaak van

de vennootschap naar Belgisch recht

**NOVATECH N.V.**,

gevestigd te Olen (België),

eiseres,

advocaten mrs. P.N.A.M. Claassen en mr. J.H.A. Klompmakers te Breda,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TWEHA B.V.**,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TWEHA WARRANTY B.V.**,

beide gevestigd te Eersel,

gedaagden,

advocaten mrs. B. Severs en D.P.M.G. van den Boom te Tilburg.

Partijen zullen hierna Novatech en Tweha genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 juni 2011 met 8 producties,
- het faxbericht van mr. Claassen va 15 juli 2011 met 3 nadere producties,
- het faxbericht van mr. Claassen van 18 juli 2011 met een nadere productie,
- de brief van Snijders Van den Boom advocaten van 12 juli 2011 met 5 producties,
- het faxbericht van Snijders Van den Boom advocaten van 18 juli 2011 met één nadere productie,
- de mondelinge behandeling op 19 juli 2011,
- de pleitnota van Novatech
- de pleitnota van Tweha.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Novatech is houder van de Benelux merkinschrijving "TEC 7". Tweha B.V. heeft de domeinnaam [www.tec-7.nl](http://www.tec-7.nl) geregistreerd en Tweha Warranty B.V. (voorheen genaamd:

---

Tweha Trading B.V.) heeft de domeinnaam [www.tec7.nl](http://www.tec7.nl) geregistreerd (beide ondernemingen worden hierna aangeduid als: Tweha). Tweha gebruikt deze domeinnamen (hierna: de domeinnamen) voor haar website om haar producten aan te bieden.

2.2. Novatech is door Merz-Benteli AG te Zwitserland aangewezen in de Benelux haar MS-polymeren aan te bieden. Novatech is de exclusieve verdeler in de Benelux van de door Merz-Benteli AG geproduceerde MS-polymeren. Novatech is ook exclusief distributeur van een specifieke formule "2060" voor MS-polymeren. De moedermaatschappij van Novatech, Novatio Belgium N.V. verdeelde dit product voor 1993 reeds onder de naam "Sealbond".

2.3. Novatech heeft een 7-lijn opgebouwd die bestaat uit en gamma aan onderhoudsproducten (deels MS-polymeren, deels andere producten zoals reinigers, smeermiddelen, Pu-schuimen).

2.4. Novatech heeft op 24 juli 1998 het Europees beeldmerk TEC7 geregistreerd (nummer: 000887653). Op 25 oktober 2005 heeft Novatech het Europees woordmerk TEC 7 geregistreerd (nummer: 004705158). Op 25 april 2005 heeft Novatech het Benelux woordmerk TEC 7 geregistreerd (nummer: 0773948).

2.5. Om haar producten op de markt te brengen maakt Novatech gebruik van een netwerk van distributeurs aan wie zij haar producten levert. Tweha is in het verleden opgetreden als distributeur voor de "7-lijn"producten (waaronder het product met het merk TEC 7) van Novatech voor het territorium Nederland. Naast de distributie van de MS-polymeren van Merz-Benteli AG onder haar eigen "7-lijn" levert Novatech bepaalde MS-polymeren van Merz-Benteli AG ook als "private label"-producten.

2.6. Het product dat door Novatech aan Tweha werd geleverd onder de naam "Lijmtec" (naam toebehorend aan Tweha) is hetzelfde product als hetgeen door Novatech aan Tweha werd geleverd onder de distributieovereenkomst onder het merk TEC 7 (merk toebehorend aan Novatech): beide zijn MS-polymeren op basis van de specifieke formule "2060". De reden waarom ditzelfde product onder twee verschillende labels wordt geleverd is dat de markt voor "Lijmtec" verschillend is van de markt van TEC 7.

2.7. Tweha is in het verleden opgetreden als distributeur voor de "7-lijn" producten (waaronder het product met het merk TEC 7) van Novatech voor het territorium Nederland. De eerste distributieovereenkomst dateert van 5 juni 2001. Deze overeenkomst is door Novatech per aangetekend schrijven van 4 februari 2005 beëindigd op grond van wanprestatie door Tweha omdat Novatech van mening was dat laatstgenoemde het product met het merk TEC 7 beschouwde als een eigen product, waardoor de distributieovereenkomst volledig uitgehoud werd.

2.8. Op 24 mei 2005 heeft Novatech met Tweha een nieuwe distributieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst had een looptijd van twee jaar met ingang van 24 mei 2005 en werd na het verstrijken van deze periode met stilzwijgende instemming van beide partijen verleend voor een nieuwe periode van 2 jaar, ingaande op 24 mei 2007. Voornoemde distributieovereenkomst is door Novatech op 13 augustus 2008 opnieuw beëindigd op grond van wanprestatie door Tweha omdat Tweha universele producten aanbood, die een directe concurrentie vormden voor de producten van de "7-lijn".

---

2.9. Onlangs heeft Novatech geconstateerd dat Tweha de domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl is blijven gebruiken, ook nadat de samenwerking tussen Novatech en Tweha is beëindigd. Tweha gebruikt deze domeinnamen om haar producten aan te bieden.

2.10. Op 24 februari 2011 heeft Novatech Tweha gesommeerd het gebruik van het merk TEC 7 in haar domeinnamen te staken en gestaakt te houden. Tweha heeft hier tot op heden geen gevolg aan gegeven.

### 3. Het geschil

3.1. Novatech vordert – kort weergegeven – Tweha te veroordelen:

1. om met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl, en iedere andere domeinnaam die TEC 7 of een daarmee overeenstemmend teken bevat te staken en gestaakt te houden; en
2. om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis al hetgeen te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl op naam wordt gesteld van, dan wel overgedragen wordt aan Novatech, dan wel een door Novatech aan te wijzen derde, in overeenstemming met de toepasselijke reglementen, door indiening van een door Tweha en Novatech ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit; en
3. om aan Novatech te voldoen een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van hetgeen waartoe Tweha onder 1) t/m 2) is veroordeeld, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat de verboden gedraging voortduurt;
4. tot betaling van de volledige proceskosten aan de zijde van Novatech ten belope van € 6.817,54,
5. de termijn als bedoeld in artikel 1091i Rv te bepalen op 6 maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

3.2. Novatech legt aan haar vordering – kort weergegeven – het navolgende ten grondslag.

Tweha maakt thans gebruik van twee domeinnamen, te weten www.tec7.nl en www.tec-7.nl. Door het gebruik van het merk TEC 7 in haar domeinnamen maakt Tweha inbreuk op de merkrechten van Novatech in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, sub b en sub d BVIE. Novatech heeft immers geen toestemming gegeven aan Tweha tot het gebruik van haar merk in de domeinnamen. Door het gebruik van TEC 7 in de domeinnamen, bestaat het gevaar voor verwarring bij het publiek aangaande de herkomst van de website, die door Tweha op eenvoudige wijze voorkomen kan worden door de keuze voor andere domeinnamen. Dit kan zij zonder afbreuk te doen aan de functie en de herkenbaarheid van haar website. Door Tweha wordt om deze reden onrechtmatig gehandeld in de zin van artikel 6:162 BW.

Door de handelwijze van Tweha lijdt Novatech aanzienlijke schade. Deze schade bestaat uit reputatieschade, maar ook wordt het onderscheidend vermogen van het merk van Novatech aangetast. Novatech wenst verdere schade te voorkomen. Het is zeer aannemelijk dat de bodemrechter niet anders kan dan de vorderingen van Novatech, waaronder de overdracht van de domeinnamen, toe te wijzen.

3.3. Het verweer van Tweha komt – kort weergegeven – op het navolgende neer:

1. onderhavig geschil leent zich niet voor behandeling in kort geding,
2. er is sprake van misbruik van recht,

- 
3. een (voldoende) spoedeisend belang ontbreekt,
  4. Novatech heeft verzuimd aan haar substantiëringsplicht te voldoen,
  5. er is sprake van een depot te kwader trouw,
  6. Het onderscheidend vermogen van het merk Tec7 is afgenomen, aangezien concurrenten voor (soort)gelijke lijm- en kitproducten het cijfer 7 in hun productnaam vermelden (verwatering),
  7. er is geen sprake van een inbreukmakende en/of ongeoorloofde handelswijze van Tweha; evenmin handelt Tweha onrechtmatig jegens Novatech,
  8. op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv dan wel artikel 6:96 lid 2 BW maakt Tweha aanspraak op vergoeding van een bedrag van € 11.992,03, althans een in goede justitie te bepalen bedrag.

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

#### 4. De beoordeling

4.1. Op grond van art. 4.6. BVIE is de voorzieningenrechter bevoegd van het geschil van partijen kennis te nemen. Dat partijen in België in een procedure zijn verwikkeld, sluit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter niet uit. Tweha heeft ook niet onderbouwd dat de voorzieningenrechter niet bevoegd zou zijn omdat partijen in België in een procedure zijn verwikkeld.

4.2. Het spoedeisend belang volgt genoegzaam uit de door Novatech gestelde inbreuk op haar merkrecht en de daarmee samenhangende vorderingen. Een en ander klemmt temeer, nu de domeinnamen, tot voor kort niet in gebruik waren.

4.3. In dit kort geding kan worden vastgesteld of Novatech zich op haar depot kan beroepen, terwijl in het bevestigende geval kan worden nagegaan of Tweha inbreuk maakt op het merk van Novatech. Wat de voorzieningenrechter betreft, heeft Tweha niet aannemelijk gemaakt dat Novatech haar bevoegdheid Tweha in rechte te betrekken, heeft misbruikt. Tussen partijen staat vast dat Tweha destijds heeft bevestigd dat de hiervoor genoemde domeinnamen inactief waren. In de loop van 2011 heeft Novatech vastgesteld dat Tweha de domeinnamen actief is gaan gebruiken. Tweha heeft op grond daarvan niet aannemelijk gemaakt dat Novatech haar rechten heeft verwerkt.

4.4. Het beroep op de nietigheid van het depot van Novatech ex art. 2.28 BVIE faalt omdat Tweha zich niet binnen de termijn van art. 2.28 lid 3 BVIE van vijf jaar op de nietigheid van het depot heeft beroepen. Van verwatering is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Dat andere lijmproducenten in hun productnaam het cijfer "7" gebruiken is daarvoor onvoldoende.

4.5. De domeinnamen zijn gelijk aan het (woord)merk "TEC 7". Tweha heeft niet betwist gebruik te maken van het teken "tec7" in haar domeinnamen en dus in het economische verkeer, terwijl Tweha net zo als Novatech (dezelfde soort) lijm verkoopt dan wel gaat verkopen. Niet relevant lijkt dat de hardheid van het product van Novatech verschilt van dat van Tweha. Evenmin is relevant dat Novatech zich op een ander publiek dan Tweha zou richten.

4.6. Op grond van het vorenstaande luidt de slotsom dat Tweha met het gebruik van de tekens "tec 7" en "tec-7" in haar domeinnamen [www.tec7.nl](http://www.tec7.nl) en [www.tec-7.nl](http://www.tec-7.nl), reeds op

---

grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub a, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van Novatech. Het gevorderde gebod de inbreuk op de merkrechten van Novatech te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden worden derhalve toegewezen. Hetgeen partijen specifiek met betrekking tot het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer. De vorderingen van Novatech kunnen dan ook worden toegewezen.

4.7. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.8. Tweha wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1019h Rv. komt de voorzieningenrechter een begroting van de proceskosten op een bedrag van in totaal € 8.247,50 niet onredelijk voor.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Tweha om binnen een termijn van vier dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de tekens "tec 7", en "tec-7" (on-line en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, alsmede iedere andere inbreuk op de merkrechten van Novatech te (doen) staken en gestaakt te houden,

5.2. beveelt Tweha om binnen vier weken na betekening van dit vonnis ervoor zorg te dragen dat de registratie van de domeinnamen [www.tec7.nl](http://www.tec7.nl) en [www.tec-7.nl](http://www.tec-7.nl) op naam worden gesteld van dan wel overgedragen worden aan Novatech dan wel aan een door Novatech aan te wijzen derde,

5.3. veroordeelt Tweha om aan Novatech een dwangsom te betalen van € 10.000,00 per overtreding en € 5.000,00 per dag dat die overtreding voortduurt, indien zij niet aan de in 5.1. en/of 5.2. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, en tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt, met dien verstande dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4. veroordeelt Tweha in de proceskosten, aan de zijde van Novatech tot op heden begroot op € 8.883,81,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. bepaalt de termijn ex art. 1019i Rv op zes maanden,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2011.

