

# beschikking

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

rekestnummer: KG RK 13-173

**Beschikking van 28 januari 2013**

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**LUXAFLEX NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Hardinxveld-Giessendam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,

advocaten: mr. M.L.J. van de Braak en mr. J.F.A.M. Klaus te Amsterdam,  
verzoeksters,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**LUXORFLEX B.V.**,  
gevestigd te Lelystad,  
gerekwestreerde.

### 1. Het verzoek

- 1.1. Op 25 januari 2013 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoek ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreerde, om inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te beëindigen. Aan het verzoekschrift zijn 10 bijlagen gehecht.
- 1.2. De raadsman van verzoeksters is op 25 januari 2013 in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift toe te lichten en heeft naar aanleiding daarvan de voorzieningenrechter een aangepast verzoekschrift en een aanvullende bijlage aan de rechtbank gestuurd.
- 1.3. Het aangepaste verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht.

---

## 2. De beoordeling

### *Bevoegdheid*

- 2.1. De voorzieningenrechter is bevoegd kennis te nemen van het verzoek voor zover gegrond op de Beneluxmerken van verzoeksters gelet op het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, nu de gestelde inbreuk onder meer plaatsvindt via internet en zodoende door heel Nederland, en derhalve ook in het arrondissement Den Haag. De voorzieningenrechter is om die reden daarnaast bevoegd voor zover het verzoek is gegrond op de Gemeenschapsmerken van verzoeksters op basis van artikel 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreeerde in Nederland. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 262 aanhef en sub b Rv bevoegd kennis te nemen van het verzoek voor zover gegrond op de handelsnaamrechten van verzoeksters nu verzoeksters stellen dat het schadetoebrengende handelen van gerekwestreeerde onder meer plaatsvindt via internet en zodoende door heel Nederland, en derhalve ook in het arrondissement Den Haag.

### *Inbreuk*

- 2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van de ingeroepen merk- en handelsnaamrechten waarop verzoeksters zich beroepen, is naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk dat gerekwestreeerde inbreuk maakt op die rechten.
- 2.3. In de door gerekwestreeerde gebruikte teksten en afbeeldingen, zoals weergegeven in het verzoekschrift, wordt gebruik gemaakt van tekens die naar voorlopig oordeel gelijk zijn aan of overeenstemmen met de ingeroepen merken en handelsnaam, terwijl die tekens naar voorlopig oordeel worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Tevens is voorshands verwarring te duchten.
- 2.4. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 43-46 is aangevoerd, acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zou kunnen veroorzaken zodat er voldoende grond is voor toewijzing van het verzoek dat de voorziening wordt getroffen zonder gerekwestreeerde voorafgaand te horen.
- 2.5. Op grond van het bovenstaande zal het verbod worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

### *Gelegenheid tot herziening*

- 2.6. Gerekwestreeerde kan krachtens artikel 1019e lid 3 Rv vorderen dat de voorzieningenrechter het in deze beschikking gegeven bevel herziet. Als gerekwestreeerde van die mogelijkheid gebruik wil maken, dient zij verzoeksters in kort geding te dagvaarden. Daarbij kan zij gebruik maken van de hierna te bepalen zittingsdatum die

---

de voorzieningenrechter daarvoor heeft gereserveerd. Het staat gerekwestreerde vrij een andere datum te vragen.

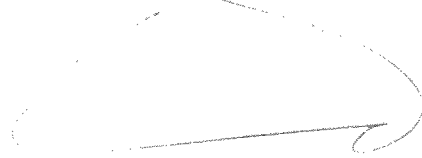
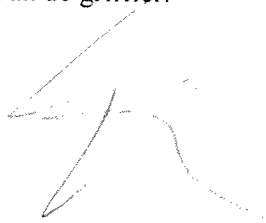
### 3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt gerekwestreerde binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift omschreven inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van het woord "Luxorflex" en het in het verzoekschrift onder 10 weergegeven Luxorflex-logo en door het voeren van de handelsnaam Luxorflex en het gebruik van de domeinnaam luxorflex.nl te staken en gestaakt te houden;
- 3.2. veroordeelt gerekwestreerde tot betaling van een dwangsom van € 3.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gerekwestreerde het onder 3.1. gegeven bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, tot een maximum van € 120.000,=;
- 3.3. verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.4. bepaalt dat verzoekster deze beschikking, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerde zal doen betekenen uiterlijk op **dinsdag 29 januari 2013 om 12.00 uur**;
- 3.5. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit bevel wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op **maandag 11 februari 2013 om 10.00 uur** en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien hij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op **dinsdag 5 februari 2013 om 14.00 uur** de dagvaarding zal doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zal indienen ter griffie van de Sectie Kort Geding van het Team handel van deze rechtbank, eveneens uiterlijk op **dinsdag 5 februari 2013 om 14.00**,

- 
- 3.6. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;
- 3.7. weigert het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.G.J. de Heij op 28 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.



## **Verzoekschrift ex artikel 1019e Rv tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreerde, om inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te beëindigen**

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe,  
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag,

Verzoeksters zijn:

1. de besloten vennootschap **Luxaflex Nederland B.V.**, statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam en kantoorhoudende te (3371 KA) Hardinxveld-Giessendam, aan Hakgriend 22 (hierna: "**Luxaflex**"); en
2. de besloten vennootschap **Hunter Douglas Industries B.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3071 EL) Rotterdam, aan de Piekstraat 2 (hierna: "**Hunter Douglas**");

voor deze zaak woonplaats kiezende te Amsterdam (1096 HA) aan het Amstelplein 1, ten kantore van de advocaten mr. M.L.J. van de Braak en mr. J.H.A.M. Klaus die door hen als advocaat worden gesteld en als zodanig zullen optreden,

Gerekwestreerde is:

de besloten vennootschap **Luxorflex B.V.**, gevestigd aan de Kempenaar 154 te (8242 BA) Lelystad (hierna: "**Luxorflex**"),

### **I. HET VERZOEK VAN LUXAFLEX EN HUNTER DOUGLAS**

#### *Inleiding*

1. Dit *ex parte* verzoekschrift betreft een verzoek tot het treffen van een onmiddellijke voorziening tegen Luxorflex, een besloten vennootschap die zich bezig houdt met het aanbieden en verkopen van, en adviseren over, onder meer zonwering, raamdecoratie en horren, en diensten die daaraan gerelateerd zijn. Met het gebruik van "LUXORFLEX" maakt Luxorflex inbreuk op de LUXAFLEX® merkrechten van Hunter Douglas en Luxaflex. Zij handelt voorts onrechtmatig door een verwarringwekkende handelsnaam te gebruiken. Middels dit verzoekschrift wordt dan ook verzocht deze inbreuk ten spoedigste tot een halt te brengen.
2. Bij dit verzoekschrift is een aantal producties gevoegd, inclusief een productieoverzicht.

#### *Achtergrondinformatie over Verzoeksters*

3. Hunter Douglas is sinds tientallen jaren toonaangevend aanbieder en fabrikant van een groot assortiment raambekledingsproducten, waaronder jaloezieën, horren, screens, lamellen, rolgordijnen, plissés en vouwgordijnen, stoffen en onderdelen voor dit alles. Een uittreksel

uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is bijgevoegd als **Productie 1**. Reeds sinds de jaren 1950 gebruikt Hunter Douglas voor deze producten het merk LUXAFLEX®.

4. Haar eerste merkregistratie voor LUXAFLEX in de Benelux dateert reeds van 1971, met nationale rechten die teruggaan tot 1955. LUXAFLEX® is een (algemeen) bekend merk met een gedegen reputatie (zie **Productie 2A en 2B**).
5. Hunter Douglas is 100% aandeelhouder van Luxaflex (**Productie 3**) en is houdster van een scala aan LUXAFLEX® merken. Luxaflex is daarvan licentienemer. De volgende merken (hierna: de "**LUXAFLEX Merken**") van Verzoeksters liggen aan deze procedure ten grondslag (**Productie 4**):
  - (i) het Benelux woordmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 14128 en registratiedatum 25 februari 1971, voor waren in de klassen 6 en 19, en met rechten die voor Nederland teruggaan tot 1955;
  - (ii) het Benelux woordmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 479132 en registratiedatum 7 juni 1990, voor waren in de klassen 6, 20, 22 en 24;
  - (iii) het Benelux woord-/beeldmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 29128 en registratiedatum 25 februari 1971, voor waren en diensten in de klassen 6, 11, 17, 19 en 27;
  - (iv) het Benelux woord-/beeldmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 150150 en registratiedatum 5 januari 1987, voor waren en diensten in de klassen 35, 37 en 40;
  - (v) het Gemeenschapswoordmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 120675 en registratiedatum 29 maart 1996, voor waren in de klassen 6, 20, 22 en 24;
  - (vi) het Gemeenschapswoord-/beeldmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 120600 en registratiedatum 14 mei 1998, voor waren in de klassen 6, 20, 22 en 24; en
  - (vii) het Gemeenschapswoord-/beeldmerk LUXAFLEX met inschrijvingsnummer 5709134 en registratiedatum 22 februari 2007, voor waren in de klassen 6, 20, 22 en 24.
6. Verzoeksters hebben hun raambekledingsproducten stelselmatig onder deze merken verhandeld en presenteren zich reeds tientallen jaren onder deze merken aan de buitenwereld. Verzoeksters gebruiken de LUXAFLEX Merken zeer intensief. Hierdoor hebben de LUXAFLEX Merken in Europa (waaronder de Benelux) een grote bekendheid verworven. Dat het hier merken betreft die op grote schaal zijn en worden gebruikt, blijkt uit het feit dat Verzoeksters al snel na de introductie van de horizontale aluminium jaloezie Europees marktleider waren. Deze positie heeft zij nimmer verloren, nog altijd zijn Verzoeksters leidend in de markt van zonwering en raambedekking.
7. Voorts houdt Luxaflex Nederland B.V. sinds meerdere decennia handelsnaamrechten op de handelsnaam Luxaflex (de "**Luxaflex Handelsnaam**"), nu Luxaflex Nederland B.V. in 1951 werd opgericht (**productie 3**) en zij sindsdien stelselmatig en zonder onderbreking de Luxaflex Handelsnaam is blijven voeren. De Luxaflex Handelsnaam is gedurende al die jaren

gevoerd door heel Nederland voor een onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging en verkoop van raambekledingsproducten in algemene zin en lamellen, jaloezieën en rolgordijnen in het bijzonder. Luxaflex Nederland B.V. heeft de Luxaflex Handelsnaam zeer intensief gebruikt en bereikt met deze naam zowel de particuliere alsook de zakelijke markt. Enige voorbeelden van gebruik van de Luxaflex Handelsnaam zijn bijgevoegd als **Productie 11**.

8. Voorts exploiteert Luxaflex onder meer de website [www.luxaflex.nl](http://www.luxaflex.nl) en houdt zij de domeinnaam luxaflex.nl.

#### *Achtergrondinformatie Gerekwestreerde*

9. Luxorflex is een besloten vennootschap te Lelystad (**Productie 5**). Luxorflex houdt zich bezig met het aanbieden en verkopen van, en adviseren over, onder meer zonwering, raamdecoratie en horren, waaronder screens, lamellen, jaloezieën, shutters, rolgordijnen, plissés en vouw- en rolgordijnen. Ook levert zij adviesdiensten met betrekking tot de genoemde producten. Deze producten worden verkocht, en de diensten geleverd, onder het label 'LUXORFLEX' (de "**LUXORFLEX producten**").
10. Luxorflex maakt gebruik van het volgende LUXORFLEX logo:



11. Voorts houdt de heer J.D. de Groot voor Luxorflex de domeinnaam luxorflex.nl (**Productie 6A**), en exploiteert Luxorflex onder die domeinnaam de website [www.luxorflex.nl](http://www.luxorflex.nl) (**Productie 6B**). Luxorflex maakt aldaar, ter aanprijzing en onderscheiding van onder meer haar LUXORFLEX producten, ook veelvuldig gebruik van het teken LUXORFLEX.
12. Enkele voorbeelden van het gebruik van Luxorflex betreffen:

*"Luxorflex horizontale jaloezieën worden van hoogwaardig aluminium en op elke gewenste maat vervaardigd." (sectie 'Raamdecoratie')*

*"Luxorflex rolgordijnen zijn niet alleen geschikt voor rechte ramen, maar kunnen ook in dakramen geplaatst worden." (sectie 'Raamdecoratie')*

*"Geachte Klant,*

*Luxorflex heeft op het gebied van binnen-, buitenzonwering en woningstoffering al meer dan 35 jaar ervaring.*

*Al onze producten worden, geadviseerd, gecalculeerd, geassembleerd en gemonteerd door een team van enthousiaste, praktisch en vakgerichte mensen.*

*Luxorflex heeft in haar zeer ruim opgezette showroom voor u, zeer aparte en fraaie collecties tentoongesteld, met een hoge kwaliteitsnorm."*

## *Banden tussen Verzoeksters en Gerekwestreerde*

13. Airlux-Textstof B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.D. de Groot, was sinds januari 2006 jarenlang officieel dealer van de LUXAFLEX® producten van Hunter Douglas/Luxaflex (zie **Productie 7A tot en met 7C** voor de samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst tussen partijen, alsmede voor een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Airlux-Textstof B.V., waaruit blijkt dat Grand Beheer B.V. bestuurder van deze vennootschap was). De heer De Groot is enig aandeelhouder en bestuurder van Grand Beheer B.V. Grand Beheer B.V. is de enig aandeelhouder en bestuurder van Luxorflex B.V. (**Productie 8**). Kortom, de heer J.D. de Groot, die ook de samenwerkings- en huurovereenkomst namens Airlux-Textstof B.V. getekend heeft, is dus zeer goed bekend met Verzoeksters en de Luxaflex Merken en was de contactpersoon voor Luxaflex. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt in art. 1.1:

*"Partijen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan met het doel om de marktpositie van het merk Luxaflex® en de dealer te versterken door een dealernetwerk te creëren dat aan bepaalde verkoopcriteria voldoet, en voor een uniforme en kwalitatief hoogstaande presentatie van het merk Luxaflex® zorgt, waardoor er een grotere onderscheiding in de markt wordt bereikt."*

De heer De Groot is ook de drijvende kracht achter Luxorflex B.V.

14. Recent kwamen Verzoeksters tot de constatering dat Gerekwestreerde het teken LUXORFLEX is gaan gebruiken in het aanbieden en verkopen van, en adviseren over, haar voornoemde producten. Een en ander vormt merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("**BVIE**") en art. 9 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening ("**GMVo**"). Bovendien is e.e.a. in strijd met art. 5 en art. 5a Handelsnaamwet en is dit onrechtmatig jegens Verzoeksters ingevolge art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.
15. Namens Verzoeksters is dan ook op 21 december 2012 een sommatiebrief (**Productie 9**) verzonden aan Luxorflex, waarin haar is verzocht c.q. gesommeerd het gebruik van het LUXORFLEX woord en het LUXORFLEX logo te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden. Ook is haar verzocht c.q. gesommeerd het voeren van de handelsnaam Luxorflex te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en deze te (doen) doorhalen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voorts is haar verzocht c.q. gesommeerd het gebruik van de domeinnaam luxorflex.nl te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, alsmede doorhaling van deze domeinnaam te (doen) verzoeken bij Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland ("**SIDN**").
16. Gerekwestreerde heeft op 28 december 2012 per brief inhoudelijk gereageerd (**Productie 10**). Kort gezegd is zij van oordeel geen inbreuk te maken en heeft zij aangegeven geen gehoor te zullen geven aan de sommatie tijdens Verzoeksters (zie hierover meer onder "weren Gerekwestreerde").

## *Het inbreukmakend handelen door Gerekwestreerde*

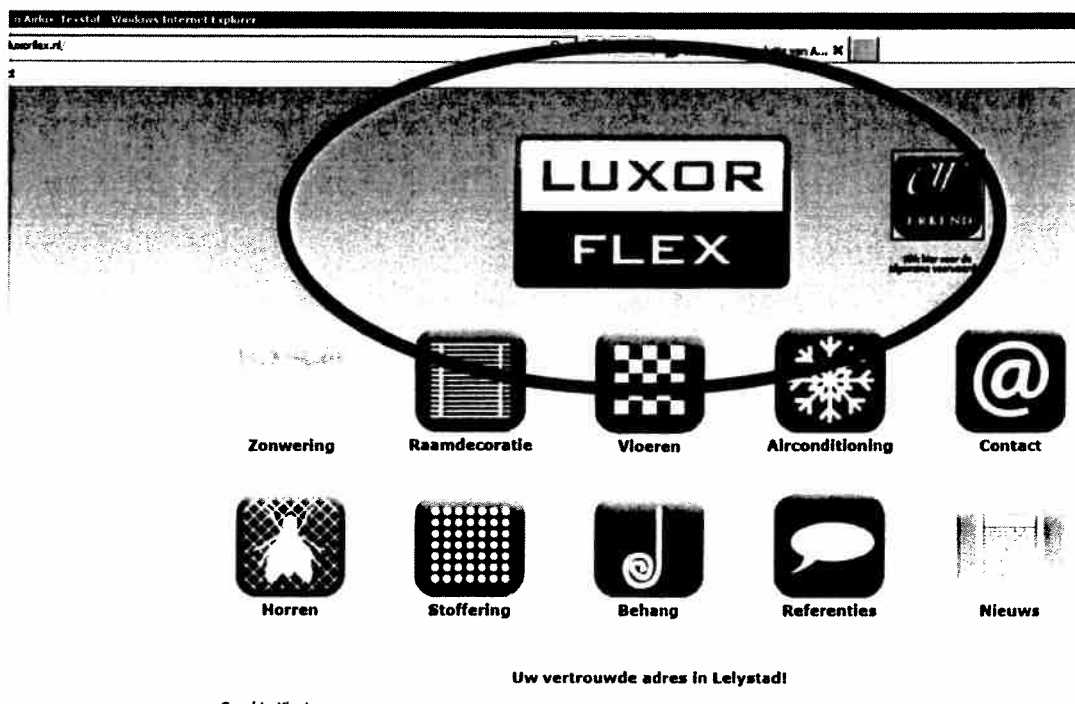
17. Het inbreukmakend handelen van Luxorflex bestaat onder meer uit het volgende:



- (i) Het gebruik van het teken 'LUXORFLEX' ter aanduiding van (de advisering over) haar producten en diensten, waaronder op haar website [www.luxorflex.nl](http://www.luxorflex.nl), in haar logo en in haar domeinnaam. Gerekwestreerde maakt daarmee inbreuk op de merkrechten van Verzoeksters;
- (ii) Het voeren van de handelsnaam 'Luxorflex'. Gerekwestreerde handelt door een verwarringwekkende handelsnaam te voeren in strijd met de Handelsnaamwet, hetgeen onrechtmatig is jegens Verzoeksters.

Het gebruik van het teken LUXORFLEX op de website [www.luxorflex.nl](http://www.luxorflex.nl)

18. Op de website van Gerekwestreerde wordt het teken 'LUXORFLEX' veelvuldig gebruikt. Om te beginnen is het teken onderdeel van de URL van de website (**Productie 6B**).
19. Op de homepage wordt de bezoeker onmiddellijk en veelvuldig geconfronteerd met het inbreukmakende teken:



20. Voorts staat tevens op de homepage weergegeven:

Geachte Klant,

Luxorflex heeft op het gebied van binnen-, buitenzonwering en woonstofserie al meer dan 35 jaar ervaring.

Al onze producten worden, geadviseerd, gecalculeerd, geassembleerd en gemonteerd door een team van enthousiaste, praktisch en vakgerichte mensen.

Luxorflex heeft in haar zeer ruim opgezette showroom voor u, zeer aparte en fraaie collecties tentoongesteld, met een hoge kwaliteitsnorm.

Iedere klant krijgt gratis een maatwerkadvies van onze huisarchitect en styliste.

Precies zoals u en Luxorflex wilt, kwaliteit en een zeer goede service op maat, voor een vriendelijke prijs!

Komt u ook even langs om te kijken of Luxorflex er in is geslaagd ook u te verrassen?

Luxorflex is altijd open, een speelplek voor de kinderen en altijd verse koffie!

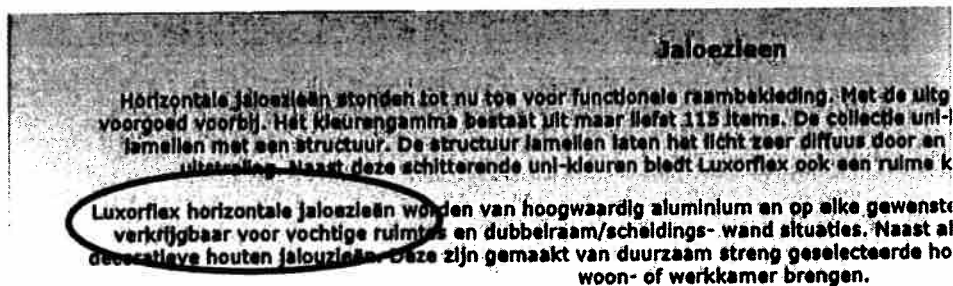
Tot ziens!

Het team van Luxorflex.

maandag  
dinsdag  
woensdag  
donderdag  
vrijdag  
zaterdag  
zondag

**Speciale**

21. Ook wordt op de subpagina's van de website (waarop telkens eveneens het inbreukmakende logo te zien is) het label 'LUXORFLEX' gekoppeld aan de diverse producten/diensten die Gerekwestreerde aanbiedt. Zie bijvoorbeeld <http://www.luxorflex.nl/raamdecoratie.html>:





## Rolgordijnen

Luxorflex heeft een zeer brede collectie rolgordijnen. Uw rolgordijn wordt op elke gewenste katoenen en polyester stoffen. Deze zijn verkrijgbaar in exclusieve dessins, in uni tinten bijvoorbeeld, kinderkamers maar ook in zogenaamde dim-out stoffen die een verduistering afkomstig uit collecties van zeer vooraanstaande stoffen

Luxorflex rolgordijnen zijn niet alleen geschikt voor rechte ramen, maar kunnen ook in de verduisteringssysteem voor Velux dakramen in combinatie met de polyester (krimpvrije) mogelijkheid om bijvoorbeeld slaapkamers optimaal te verduisteren. Daarnaast heeft Luxorflex mogelijkheden.



22. In de teksten op de subpagina's wordt bovendien veelvuldig gebruik gemaakt van het woord 'LUXORFLEX', op een manier zoals hierboven getoond in par. 20.

### *Het voeren van de handelsnaam*

23. Het gebruik van 'Luxorflex' als handelsnaam blijkt uit het bovenstaande (en is ook ingeschreven in het Handelsregister) (**Productie 5**).

### *Juridisch kader: gebruik van tekens op [www.luxorflex.nl](http://www.luxorflex.nl)*

24. Het gebruik van het teken 'Luxorflex' door Gerekwestreerde vormt een merkinbreuk ingevolge art. 2.20 lid 1 sub b, c en d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE") en art. 9 lid 1 sub b en c Gemeenschapsmerkenverordening ("GMVo").
25. De LUXORFLEX tekens (in woord en logo) zijn nagenoeg identiek aan, althans stemmen sterk overeen met, de LUXAFLEX Merken.
26. Allereerst is er grote visuele overeenstemming. Immers, zowel het teken als het merk bestaan uit één woord dat de bestanddelen 'LUX' aan het begin en 'FLEX' op het eind in zich hebben. Beide bestaan uit drie lettergrepen en kennen een klinker direct na het bestanddeel 'lux'. Van de negen letters zijn zeven letters identiek. Daarnaast is er sprake van auditieve overeenstemming, gezien het feit dat de onderdelen "LUX" en "FLEX" op identieke wijze worden uitgesproken, de 'O' en de 'A' qua uitspraak dicht bij elkaar liggen en de 'R' in LUXORFLEX niet tot nauwelijks wordt uitgesproken. Voorts is sprake van begripsmatige overeenstemming (in beide tekens staat "LUX" voor "zon", "licht" of "luxe" -Luxorflex adviseert over zonweringsproducten-, en FLEX voor "flexibel").

27. De LUXORFLEX tekens worden gebruikt voor identieke of soortgelijke waren als waarvoor de LUXAFLEX Merken geregistreerd zijn.
28. De (aard, bestemming en gebruik van de) LUXORFLEX producten zijn identiek aan de waren en diensten waarvoor de LUXAFLEX Merken zijn geregistreerd (onder meer zonwering en raamdecoratie in algemene zin, en lamellen en jaloezieën in het bijzonder).
29. Het gebruik van de LUXORFLEX tekens voor de door Luxorflex aangeboden producten leidt dan ook tot gevaar voor verwarring bij het relevante publiek (de gemiddelde consument van zonweringsproducten/jaloezieën). Dit publiek zal in de veronderstelling (kunnen) zijn dat de LUXORFLEX producten afkomstig zijn van Luxaflex, dan wel dat Luxorflex en Luxaflex economisch aan elkaar verbonden ondernemingen zijn. Dit geldt temeer daar de heer De Groot (via Airlux-Textstof B.V. en zijn holding Grand Beheer B.V.) jarenlang een Luxaflex dealer is geweest. Het publiek, waaronder het bestaande klantenbestand van Luxorflex (ongetwijfeld grotendeels gelijk aan dat van Airlux-Textstof in het verleden: dat was ook op dezelfde locatie gevestigd), zal nu immers sneller menen van doen te hebben met een product uit de stal van LUXAFLEX®. De producten die Luxorflex thans aan de man brengt, zijn echter niet van Luxaflex doch van concurrenten van Luxaflex.
30. De LUXAFLEX Merken zijn bekend in de Benelux en de rest van Europa; zij hebben al decennialang een gedegen, klinkende reputatie van zeer kwalitatieve producten en een sterk onderscheidend vermogen (zie **Producties 2A en 2B**). Door Gerekwestreerde wordt, door het gebruik van LUXORFLEX, afbreuk gedaan aan dit onderscheidend vermogen van de LUXAFLEX® merken, waardoor het LUXAFLEX® merk verwatert.
31. Daarnaast trekt Gerekwestreerde ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van de LUXAFLEX Merken. Immers, Luxorflex lift op ongerechtvaardigde wijze mee op de bekendheid van de LUXAFLEX Merken. Het publiek zal, zonder dat daar een grond voor is, menen dat de producten geleverd door Luxorflex (althans, waar Luxorflex over adviseert) van eenzelfde hoge kwaliteit zijn als de hoogwaardige LUXAFLEX® producten.
32. Ten slotte heeft onder meer het gebruik van de luxorflex.nl domeinnaam en de Luxorflex handelsnamen tevens te gelden als gebruik anders dan voor waren, als bedoeld in art. 2.20 lid 1 onder d BVIE.
33. Tevens geldt dat het Gerekwestreerde op grond van art. 5 Handelsnaamwet niet toegestaan is de handelsnaam Luxorflex te voeren. Luxaflex Nederland B.V. is rechthebbende op de oudere Luxaflex Handelsnaam, welke sinds 1951 rechtmatig, continue en intensief is gevoerd. De handelsnaam Luxorflex wijkt slechts in geringe mate af van de Luxaflex Handelsnaam, nu de meest kenmerkende bestanddelen "Lux" en "Flex" identiek zijn en alleen "or" van "a" afwijkt (maar in de uitspraak is ook dat nauwelijks van elkaar te onderscheiden). De ondernemingen van zowel Luxaflex Nederland B.V. als Gerekwestreerde zijn verdere beide landelijk actief. Voorts is de aard van beide ondernemingen identiek, gezien beide firma's zonweringsproducten zoals lamellen, jaloezieën en rolgordijnen vervaardigen c.q. verkopen, althans daarover adviseren. Met het oog op het voorgaande is er bij het publiek verwarring tussen de twee ondernemingen te duchten. Dit

verwarringsgevaar wordt nog eens vergroot, doordat – zoals reeds aangegeven – de directeur van Gerekwestreerde (via zijn B.V.) tot voor kort officieel Luxaflex-dealer was.

34. Daarnaast is het Gerekwestreerde niet toegestaan de handelsnaam Luxorflex te voeren op grond van art. 5a Handelsnaamwet. Deze handelsnaam bevat immers een aanduiding (Luxorflex) die slechts in geringe mate van de oudere LUXAFLEX Merken afwijkt, zoals in het bovenstaande reeds is toegelicht. Dientengevolge is bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten, mede gezien het feit dat de aard van beide ondernemingen en het publiek waarop deze ondernemingen zich richten identiek zijn. Ook hier geldt, dat deze verwarring wordt vergroot door het aanbieden van identieke en soortgelijke ware door Gerekwestreerde en het feit de directeur van Gerekwestreerde (via zijn B.V.) een voormalig Luxaflex-dealerschap van Gerekwestreerde exploiteerde.

## Weren Gerekwestreerde

35. Gerekwestreerde heeft op 28 december 2012 gereageerd op de brief van Verzoeksters d.d. 21 december 2012. Zij betwist de stellingen van Verzoeksters.
36. Ten eerste stelt Luxorflex dat haar naam Luxor "louter een verzamelnaam" is (uit de bijlagen bij de brief volgt dan dat Luxor diverse betekenissen kan hebben, waaronder de hoofdstad van Egypte e.d.). Het verweer zou aldus begrepen kunnen worden dat er om die reden geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming van het eerste element van de woorden (LUXOR versus LUXA), omdat LUXOR vanalles kan betekenen. Echter, het ligt niet in de rede dat Luxorflex deze betekenis van haar merk op het oog had; waarschijnlijk heeft zij zelfs nooit eerder de betekenis van Luxor opgezocht, maar heeft zij juist (gezien de dienstverlening van Luxorflex op het gebied van zonwering e.d.) opzettelijk gekozen voor een naam die dicht bij Luxaflex ligt, althans voor een teken dat (via het element LUX) de betekenis van "zon", "licht" of "luxe" in zich draagt.
37. Ten tweede wijst Luxorflex op de verschillen tussen haar logo en het beeldmerk van Luxaflex. Los van het logogebruik geldt allereerst dat Luxorflex ook veelvuldig niet in logovorm wordt gebruikt, maar als woord in tekst in drukletters. Bovendien, indien zij hiermee betoogt dat het LUXORFLEX logo visueel niet overeenstemt met het LUXAFLEX beeldmerk, dan is dat onjuist. Het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van het teken en het merk zijn de woorden (LUXAFLEX versus LUXORFLEX). Voorts stemt overeen het gebruik van twee kleuren en dat geheel geplaatst in een rechthoek. Ook auditief en begripsmatig is er een grote mate van overeenstemming. Ten slotte verdient opmerking dat het logo 'LUXORFLEX' ook met het woordmerk LUXAFLEX® visueel, auditief en begripsmatig overeenstemt.
38. Wellicht ten overvloede wijzen Verzoeksters erop dat de beoordeling van overeenstemming globaal geschiedt en dat auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming elkaar kunnen versterken en compenseren. Detailverschillen zijn niet doorslaggevend, omdat het gemiddelde publiek daar niet op let.<sup>1</sup> Daarnaast heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in haar jurisprudentie bepaald dat sterk onderscheidende en bekende merken een ruimere beschermingsomvang dienen te worden toegekend.<sup>2</sup> De LUXAFLEX Merken zijn zoals aangegeven bekend en hebben een groot onderscheidend vermogen.
39. Ten derde stelt Luxorflex dat zij niets produceert en dat zij geen eigen showroom of winkelruimte heeft. Dit is irrelevant en laat onverlet dat zij identieke en soortgelijke producten en diensten aanbiedt en levert, althans daarover adviseert, en daarbij gebruik maakt van tekens die inbreuk maakt op de merken- en handelsnaamrechten van Verzoeksters. Bovendien spreekt zij op haar website over onder meer "haar zeer ruim opgezette showroom", "Luxorflex rolgordijnen" en "Luxorflex horizontale jaloezieën" en is deze stelling van Luxorflex dus in strijd met de uitingen op haar website.

---

<sup>1</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom 2 – studenteneditie* (Deventer: Kluwer, 2009), p. 313.

<sup>2</sup> HvJ EG 29 september 1998, *NJ* 1999, 393 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon).

40. Ten vierde stelt Luxorflex dat zowel de naam als de domeinnaam Luxorflex nog niet bestonden en niet overeenkwamen Luxaflex. Het kan best zijn dat Luxorflex nog niet als domeinnaam of handelsnaam geregistreerd was, maar dat laat onverlet dat een dergelijke naam wel inbreuk op de rechten van derden (zoals de LUXAFLEX Merken van Hunter Douglas en Luxaflex) kan maken.
41. Tenslotte stelt Luxorflex nooit schade te hebben aangebracht en dat nooit te zullen kunnen doen. Dit is onjuist. Door het voeren van het teken 'LUXORFLEX' kan verwarringsgevaar ontstaan, wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van de LUXAFLEX Merken en wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van de LUXAFLEX Merken. Dit zijn diverse vormen van schade. Verzoeksters lopen door dergelijk gebruik dus wel degelijk schade op.
42. Op grond van het bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat de argumenten van Luxorflex geen hout snijden.

### *Spoedeisendheid*

43. Onmiddellijk optreden is van belang om materiële schade voor Verzoeksters zo veel als mogelijk te beperken. Elke dag dat de inbreukmakende handelingen voortduren, wordt (onherstelbare) schade berokkend aan Verzoeksters en de LUXAFLEX Merken.
44. Hunter Douglas en Luxaflex hebben dan ook een voldoende spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening.

### *Evenredigheid*

45. De verzochte maatregel is evenredig, aangezien de inbreuk door Luxorflex flagrant en omvangrijk is (het behelst haar complete onderneming) en zij – na hierop, onder verstrekking van uitgebreide toelichting op de redenen waarom inbreuk wordt gemaakt, te zijn aangesproken – zich niet bereid heeft verklaard haar handelen te wijzigen.
46. Elke dag dat de inbreuk voortduurt, lijden Verzoeksters schade. Verzoeksters hebben er daarom belang bij dat de inbreuk zo spoedig mogelijk wordt gestaakt.

## **II. BEVOEGDHEID**

47. Gezien het schade toebrengende handelen van Gerekwestreerde zich voordoet via internet en zodoende door heel Nederland, vindt dit handelen ook plaats in het arrondissement 's-Gravenhage.
48. Om bovenvermelde redenen is de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage dan ook - mede op grond van artikel 102 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - bevoegd van dit verzoekschrift kennis te nemen.



**WESHALVE:**

Verzoeksters zich wenden tot UEdelachtbare, met het eerbiedige verzoek:

- a. Gerekwestreerde te gebieden binnen twee (2) werkdagen na betekening van de in deze te wijzen beschikking, iedere inbreuk op de LUXAFLEX Merken en ieder met de Luxaflex handelsnamen verwarringwekkend gebruik van handelsnamen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, meer in het bijzonder door elk gebruik van het LUXORFLEX woord en het LUXORFLEX logo als omschreven in het verzoekschrift te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en door het voeren van de handelsnaam Luxorflex en het gebruik van de domeinnaam luxorflex.nl te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
- b. Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van Euro 3.000,- (zegge: drieduizend Euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met (één van) de sub (a) en sub (b) geformuleerde geboden, althans zodanige dwangsommen als U.E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zult gelasten; en
- c. de hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidstelling **uitvoerbaar bij voorraad** te verklaren.

Amsterdam, 25 januari 2013,



Advocaat

---

Deze zaak wordt behandeld door mr. M.L.J. van de Braak en mr. J.H.A.M. Klaus, Hoyng Monégier LLP te Amsterdam, Postbus 94361, 1090 GJ Amsterdam, tel. (020) 592 4411, fax (020) 463 7296, e-mail: [vandebraakm@hoyngmonegier.com](mailto:vandebraakm@hoyngmonegier.com) en [klausj@hoyngmonegier.com](mailto:klausj@hoyngmonegier.com)

**PRODUCTIEOVERZICHT**

- Productie 1** Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel van de besloten vennootschap Hunter Douglas Industries B.V.
- Productie 2A** (Enkele pagina's uit) Luxaflex marktonderzoek – juli 2008
- Productie 2B** Luxaflex imago onderzoek – juni 2011
- Productie 3** Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel van de besloten vennootschap Luxaflex Nederland B.V.
- Productie 4** Ingeroepen LUXAFLEX merken
- Productie 5** Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel van de besloten vennootschap Luxorflex B.V. (waaruit onder meer blijkt dat Grand Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Luxorflex B.V. is)
- Productie 6A** Bewijs dat de domeinnaam luxorflex.nl wordt gehouden door de heer J.D. de Groot
- Productie 6B** Printscreens van de website [www.luxorflex.nl](http://www.luxorflex.nl)
- Productie 7A** Samenwerkingsovereenkomst tussen Luxaflex en Airlux-Textstof B.V.
- Productie 7B** Huurovereenkomst tussen Luxaflex en Airlux-Textstof B.V.
- Productie 7C** Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel van de besloten vennootschap Airlux-Textstof B.V. (waaruit blijkt dat Grand Beheer B.V. bestuurder is van Airlux-Textstof B.V.), en van de voormalige vennootschappen Airlux B.V. en Textstof B.V. (alle gevestigd op hetzelfde adres)

- Productie 8**      Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel van de besloten vennootschap Grand Beheer B.V. (waaruit blijkt dat de heer De Groot enig aandeelhouder en bestuurder van Grand Beheer B.V. is)
- Productie 9**      Sommatiebrief d.d. 21 december 2012 van Hunter Douglas en Luxaflex aan Luxorflex
- Productie 10**     Brief d.d. 28 december 2012 van Luxorflex aan Hunter Douglas en Luxaflex
- Productie 11**     Bewijs handelsnaamgebruik Luxaflex