

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/216139 / HA ZA 10-1825

Vonnis van 6 februari 2013

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht
SCHOMBURG GMBH & CO KG,
gevestigd te Detmold, Duitsland,
2. de vennootschap naar Luxemburgs recht
SCHOMBURG-LUX SARL,
gevestigd te Grevenmacher, Luxemburg,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCHOMBURG BV,
gevestigd te Hoogeveen,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DECOR HANDELSMAATSCHAPPIJ BV,
gevestigd te Son en Breugel,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. C.M. Brouwers te Horst.

Partijen zullen hierna Schomburg (enkelvoud) en Decor genoemd worden. Afzonderlijk worden eiseressen aangeduid als respectievelijk Schomburg GmbH, Schomburg-Lux en Schomburg NI.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 8 februari 2012
 - het proces-verbaal van comparitie van 14 juni 2012
 - de akte uitlating / wijziging (vermindering) eis van Schomburg d.d. 18 juli 2012.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Schomburg GmbH brengt onder meer in Nederland tegelijk in poedervorm in de handel met gebruikmaking van de merknaam UNIFIX. Op 27 augustus 1980 heeft zij in Duitsland UNIFIX als woordmerk geregistreerd.

2.2. Op 27 oktober 2004 heeft Schomburg GmbH bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) het merk UNIFIX ingeschreven, onder meer voor de Benelux, voor de waren in de klassen 1 (bouwchemicaliën, chemische additieven voor de vervaardiging van afwerkmaterialen voor buiten- en binnenpleisters, kunststofgemodificeerde, cementgebonden poedertegelijk, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel), 17 (voegafdichtingen en waterdichtingen) en 19 (gevelcoatings (geen verf) van kunststof en minerale inhoud). Het registratienummer is 869015.

2.3. Schomburg-Lux draagt zorg voor de verkoop van de UNIFIX producten van Schomburg in België en Luxemburg. Schomburg NI draagt zorg voor de verkoop van de UNIFIX producten van Schomburg in Nederland.

2.4. Decor heeft in de periode van eind 2003 tot in elk geval 2007 steenlijm met het teken Uni Fix dan wel UniFix aangeboden op de Nederlandse markt via onder meer Intergamma BV (Karwei en Gamma).

2.5. Bij schrijven van 16 mei 2007 heeft de merkengemachtigde van Schomburg, met een beroep op het recht van Schomburg op het merk UNIFIX, Decor verzocht om het gebruik van het teken UNI FIX voor lijm bestemd voor het verlijmen van o.a. bak- en betonsteen te staken en gestaakt te houden.

2.6. Op 8 juni 2007 heeft Decor in reactie hierop aan de merkengemachtigde van Schomburg geschreven dat het teken UNIFIX naar haar mening uitsluitend beschrijvend is en dat zij geen aanleiding ziet om tegemoet te komen aan hetgeen in de brief van 16 mei 2007 is gesteld.

2.7. In november 2008 heeft Schomburg met een beroep op haar merkrecht Intergamma en diverse franchisenemers van Intergamma aangeschreven met de mededeling dat zij voornemens is een kort geding procedure te zullen starten tegen desbetreffend bedrijf, tenzij een onthoudingsverklaring ondertekend zou worden.

2.8. In 2009 heeft Decor verpakkingen met steenlijm laten omlabelen, zodat daarop geen Uni Fix en UniFix meer stond, maar in plaats daarvan "Steenlijm".

2.9. Decor heeft een verklaring getekend, waarin zij verklaart zich te zullen onthouden van het gebruik van het teken UNIFIX totdat in de onderhavige zaak uitspraak is gedaan.

3. De beoordeling

in conventie en reconventie

3.1. De rechtbank zal de door Schomburg in conventie onder (i) gevorderde verklaring voor recht en de door Decor in reconventie onder (i) gevorderde nietigverklaring en

doorhaling van het merk van Schomburg gezamenlijk bespreken, aangezien toewijzing van de ene vordering noodzakelijkerwijs leidt tot afwijzing van de andere vordering. Bovendien dient eerst te worden vastgesteld of het merk van Schomburg al dan niet nietig is voordat aan de beoordeling van de overige vorderingen in conventie en in reconventie kan worden toegekomen.

3.2. Decor legt aan haar vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het merk van Schomburg ten grondslag:

- a) dat Schomburg haar merk te kwader trouw heeft gedeponeed, als bedoeld in artikel 2.4 onder f BVIE,
- b) dat het merk UNIFIX van Schomburg louter beschrijvend is voor de producten waarvoor het is gedeponeed,
- c) dat het merk UNIFIX geen onderscheidend vermogen heeft en
- d) dat het teken "unifix" in het normale taalgebruik althans in het handelsverkeer gebruikelijk is geworden.

3.3. Schomburg voert als verweer tegen de grondslag onder a) terecht aan dat Decor, gelet op artikel 2.28 lid 3 onder b BVIE de vordering tot nietigverklaring op grond van deponering te kwader trouw binnen een termijn van vijf jaren vanaf de datum van inschrijving van het merk, zijnde 27 oktober 2004, derhalve uiterlijk op 27 oktober 2009 had moeten instellen. De rechtbank verwerpt de eerst ter comparitie geponeede stelling van Decor dat de termijn pas is gaan lopen vanaf 16 mei 2007, het moment waarop Decor op de hoogte is gebracht van het bestaan van het merk van Schomburg. Deze opvatting van Decor vindt geen steun in het recht. Nu Decor haar vordering eerst bij conclusie van eis in reconventie d.d. 20 oktober 2010 heeft ingesteld, is de vordering tot nietigverklaring op grond van deponering te kwader trouw verjaard, zodat de vordering niet op grondslag a) kan worden toegewezen.

3.4. De stellingen van Decor met betrekking tot grondslag b) komen erop neer dat de combinatie van de bestanddelen "uni" en "fix" betekent "één maken" en aldus een beschrijving is van de werking van lijm en lijmproducten en andere hechtmiddelen uit het assortiment van Schomburg. Volgens Decor is het bestanddeel "uni" een begrip dat tot uitdrukking brengt dat alles één is, zoals in de woorden uniformiteit, universeel, universiteit, maar ook dat het op meerdere wijzen en voor meerdere zaken te gebruiken is. Volgens Decor heeft het bestanddeel "fix" als (Engelse) betekenis "(vast)maken", en als Nederlandse betekenis "fixen/maken".

Schomburg betwist dat UNIFIX louter beschrijvend is. Zij stelt dat UNIFIX een taalkundig novum is, dat niet de kenmerken van de waren beschrijft waarvoor het is ingeschreven.

3.5. Met betrekking tot grondslag c) voert Decor aan dat het woord "unifix" in de handel en in dezelfde branche waarin Schomburg en Decor verkeren veelvuldig wordt gebruikt. Decor legt producties over waaruit blijkt dat het teken "unifix" door verschillende bedrijven in het merkenregister is ingeschreven als merk en ook dat het teken "unifix" door verschillende bedrijven wordt gebruikt als handelsnaam of als onderscheidingsteken voor hun producten. Door het veelvuldig gebruik van het teken "unifix" in de handel en meer specifiek ook in dezelfde branche waarin Schomburg en Decor verkeren is het onderscheidend vermogen verloren gegaan, aldus Decor.

Volgens Schomburg daarentegen heeft UNIFIX een normaal onderscheidend vermogen.

3.6. Met betrekking tot grondslag d) voert Decor aan dat het woord "unifix" zo veelvuldig voorkomt dat het inmiddels in het normale taalgebruik dan wel in het handelsverkeer gebruikelijk is geworden. Schomburg betwist dat het woord "unifix" een gebruikelijk woord is.

3.7. De rechtbank stelt het volgende voorop. Op grond van artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub b, sub c of sub d BVIE kan door een belanghebbende de nietigheid worden ingeroepen van de inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist (sub b), van een merk dat louter bestaat uit - kort gezegd - beschrijvende aanduidingen (sub c) en van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die gebruikelijk zijn in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer (sub d). Aan deze bepalingen ligt telkens het algemeen belang ten grondslag.

Het aan de bepaling sub b. ten grondslag liggende algemeen belang is dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen.

Aan de bepalingen sub c. ligt het algemeen belang ten grondslag dat tekens of benamingen die de kenmerken kunnen beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

Aan de bepalingen sub d. ligt het algemeen belang ten grondslag dat tekens of benamingen die gebruikelijk zijn in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer ook door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk dient plaats te vinden aan de hand van de feitelijke situatie op het moment van inschrijving door Schomburg en dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde (potentiële) afnemers van de waren. Dit zijn voor wat betreft Schomburg bouw- en klusbedrijven, aannemers en bouwmarkten met particuliere afnemers.

3.7.1. De rechtbank zal eerst ingaan op de stelling van Decor dat het teken UNIFIX geen onderscheidend vermogen heeft. Zoals zal volgen uit hetgeen hierna onder 3.7.2. wordt overwogen, is "unifix" geen bestaand woord, maar een taalnovum. Het mag zo zijn dat meerdere bedrijven dit taalnovum hebben bedacht, daarmee is niet gezegd dat "unifix" ieder onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor Schomburg het merk UNIFIX in 2004 heeft ingeschreven. Zoals hierna onder 3.7.3. wordt overwogen is evenmin sprake van een "gebruikelijk woord". De rechtbank is van oordeel dat het teken UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen heeft om de (potentiële) afnemers van Schomburg in staat te stellen de waren van Schomburg te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, zodat de vordering van Decor niet op grondslag c) kan worden toegewezen.

3.7.2. Met betrekking tot de stelling van Decor dat het teken UNIFIX louter beschrijvend is, overweegt de rechtbank het volgende. Nu het in de onderhavige zaak gaat om een voor de Benelux aangewezen merk dient de rechtbank te onderzoeken of het teken "unifix" (zowel gezien als één "woord" als gezien als [gelet op het arrest Celltech (HvJEG/EU 19-4-2007, IER 2007/60] in haar geheel beschouwde) combinatie van de bestanddelen "uni" en "fix") in een van de talen die in de Benelux worden gebezigd een zodanig beschrijvend karakter heeft voor kenmerken van de waren waarvoor het merk UNIFIX is ingeschreven, dat dit teken door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt. Is dit het geval, dan volstaat dit om het als ongeschikt voor gebruik als merk in de Benelux aan te merken. Ook een

6 februari 2013

eventueel beschrijvend karakter in het Engels zou het teken "unifix" ongeschikt kunnen doen zijn om als merk in de Benelux te kunnen fungeren.

Volgens het Van Dale woordenboek, dat in beginsel leidend is, heeft het woord "uni" zowel in het Nederlands als in het Frans en Duits de betekenissen "universiteit" en "effen/eenkleurig". In het Frans heeft het bovendien de betekenis "effen stof". In de woorden "uniform" "universeel" en "universiteit" heeft het (van het Latijnse woord "unus", dat "één" betekent, afgeleide) bestanddeel "uni" geen zelfstandige betekenis, die blijft bestaan zonder toevoeging van de bestanddelen "form", "verseel" dan wel "versiteit". In het rijtje "uniform" "universeel" en "universiteit" is "unifix" geen bestaand woord, al doet het bestanddeel "uni" van dit teken wel denken aan bedoelde betekenis. Dit betekent echter niet dat het bestanddeel "uni" letterlijk "één" betekent.

Volgens het Van Dale woordenboek heeft het woord "fix" in het Nederlands en in het Duits de betekenissen "injectie van harddrugs in de ader" en "reparatie van een fout in software". In het Frans heeft het geen betekenis. Het zou ook kunnen worden gezien als een vervoeging van het Nederlandse werkwoord "fixen" (in het Nederlands formeel met "ks" en niet met "x" geschreven), hetgeen betekent "in orde brengen" of "regelen". Het is geen vervoeging van het Duitse werkwoord "fixen" of van het Franse werkwoord "fixer".

De combinatie van de bestanddelen "uni" en "fix", voor zover deze bestanddelen een zelfstandige betekenis hebben, vormt in haar geheel beschouwd geen aanduiding die wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt voor kenmerken van de waren in de klassen 1, 17 en/of 19. Decor heeft niet aangetoond dat de combinatie van de bestanddelen "uni" en "fix" een bepaalde betekenis heeft die buiten het Van Dale woordenboek is gebleven, maar in de beschouwing zou moeten worden betrokken.

Als één "woord" gezien doet "unifix" denken aan het Nederlandse werkwoord "unificeren" (éénmaken), het Franse werkwoord "unifier" (verenigen, verbinden) of het Duitse werkwoord "unifizieren" (eenvormig maken, eenheid brengen in), maar het is in geen van deze talen een vervoeging van het werkwoord, zodat het niet een aanduiding is die in één van deze talen wordt gebruikt of kan worden gebruikt voor (een eigenschap van) bedoelde producten. "Unifix" doet nog het meest denken aan het Engelse woord "unific", dat "éénmakend" betekent. Doordat er een "x" staat in plaats van een "c" is sprake van een (Engels) taalnouvum, waardoor het teken geschikt is om als merk te dienen.

De conclusie is dan ook dat het teken "unifix", zowel gezien als één woord als als combinatie van de bestanddelen "uni" en "fix", niet een zodanig beschrijvend karakter heeft voor kenmerken van waren in de klassen 1, 17 en/of 19, dat dit teken op grond van het algemeen belang zou moeten worden vrijgehouden voor gebruik door eenieder. Al hetgeen Decor hieromtrent verder heeft aangevoerd leidt de rechtbank niet tot een ander oordeel. De vordering van Decor kan derhalve evenmin op grondslag b) worden toegewezen.

3.7.3. Met betrekking tot de grondslag onder d) overweegt de rechtbank het volgende. Uit de door Decor overgelegde producties (met betrekking tot bedrijven met een (nagenoeg) identieke handelsnaam en (nagenoeg) identieke merken voor andere waren of diensten) blijkt niet dat het woord "unifix" een bepaalde betekenis heeft (gekregen). Overigens blijkt uit de meeste van deze producties niet sinds wanneer de desbetreffende bedrijven het teken "unifix" gebruiken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Decor dan ook onvoldoende onderbouwd dat "unifix" in het normale taalgebruik dan wel in het handelsverkeer een gebruikelijk woord of een gebruikelijke uitdrukking zou zijn geworden, laat staan dat dit ten tijde van de inschrijving door Schomburg van het merk UNIFIX in 2004 zo was. De vordering van Decor kan aldus ook niet op grondslag d) worden toegewezen.

6 februari 2013

3.8. De slotsom is dat geen van de door Decor aangevoerde gronden leidt tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van inschrijving van UNIFIX. De door Schomburg in conventie onder (i.) gevorderde verklaring voor recht dat haar merk geldig is, is dan ook toewijsbaar.

in conventie voorts

Heeft Decor inbreuk gemaakt op het merkrecht van Schomburg?

3.9. Nu vast staat dat Schomburg houdster is van een geldige inschrijving van het merk UNIFIX, komen aan haar op grond van het BVIE alle aan het merk verbonden rechten toe. De rechtbank zal als eerste onderzoeken of sprake is van gebruik door Decor van hetzelfde teken voor dezelfde waren in de zin van artikel 2 20 lid 1 onder a BVIE, zoals door Schomburg gesteld, maar door Decor betwist.

3.10. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de tekens Uni Fix en UniFix van Decor identiek aan het merk UNIFIX van Schomburg. Het gebruik van kleine letters naast de hoofdletters in beide tekens van Decor en de spatie in één van deze tekens zijn dermate onbeduidende verschillen ten opzichte van het merk UNIFIX, dat zij aan de aandacht van de gemiddelde normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument kunnen ontsnappen (HvJEG/EU 20-3-2003, IER 2003/47 (Arthur & Felicie)).

3.11. Schomburg voert ter onderbouwing van haar stelling dat de waren van Decor dezelfde zijn als de waren waarvoor Schomburg haar merk UNIFIX heeft ingeschreven onder meer het volgende aan.

Schomburg heeft haar merk geregistreerd voor onder meer bouwchemicaliën, kunststofgemodificeerde, cementgebonden poedertegellijm, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel alsmede voor voegafdichtingen. Schomburg heeft de steenlijm van Decor technisch geanalyseerd en onderzocht of het kan worden gebruikt voor tegels. Uit de analyse blijkt dat het product van Decor een chemisch product is. Het kan voor bouwdoeleinden worden gebruikt en is een bouwchemicalie. Voorts is het product van Decor een polymeer en is het cellulosegemodificeerd. Het is dus kunststofgemodificeerd. Ook bevat het cement en moet water worden toegevoegd, dus het is cementgebonden en het is een poeder. Op de verpakking van Decor staat een tegelvloer afgebeeld en staat vermeld: "voor het lijmen van allerlei soorten stenen". Ook feitelijk is gebleken dat de lijm van Decor kan worden gebruikt om tegels te verlijmen. Het product van Decor is naar eigen zeggen een voegmiddel.

Het product van Decor is, net als het product van Schomburg, het resultaat van een chemisch proces. Daarom staan op de verpakking van Decor waarschuwingen voor de ogen, huid en luchtwegen en de vermelding: *'Dit product bevat cement met een reductiemiddel voor oplosbaar chroom'*. De werking en bereiding van beide producten is gelijk: men voegt water toe om van de mortel een specie te maken. Er is sprake van een additief: er kan niet zonder water mee worden gewerkt. Op de achterkant van de verpakking van Decor staat: *'De lijm is .. mortel én voeg in één'*. De waterbestendigheid blijkt uit het feit dat het product van Decor mede voor buitengebruik is bestemd.

Ter onderbouwing van deze stellingen legt Schomburg als productie 30 een technische analyse en foto's over. Voorts legt Schomburg foto's van verpakkingen van Decor over.

6 februari 2013

3.12. Decor betwist dat haar steenlijm zou vallen in één van de klassen waarvoor Schomburg haar merk UNIFIX heeft ingeschreven. Decor voert aan dat haar steenlijm niet kan worden gebruikt om constructieve elementen mee te bouwen en dat deze enkel is bedoeld voor decoratief gebruik. Voorts is geen sprake van tegellijm, maar van metselmortel. Aan de steenlijm moet alleen water worden toegevoegd, zodat het geen additief is, maar de mortel zelf. Derhalve is haar steenlijm noch een bouwchemicalie, noch kunststofgemodificeerde cementgebonden poedertegellijm, noch een chemisch additief voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel, aldus Decor.

3.13. De rechtbank overweegt het volgende. Waar artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE spreekt over “dezelfde” waren en niet over “gelijke” waren, moet deze bepaling zo begrepen worden dat met betrekking tot de waren niet de eis wordt gesteld dat deze identiek zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat deze behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Dat is naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak het geval, ook al kennen de waren van Schomburg en Decor niet exact dezelfde samenstelling of exact dezelfde toepassing.

Decor heeft met haar verweer de grondige onderbouwing van Schomburg omtrent de samenstelling van haar product en de toepassing daarvan onvoldoende gemotiveerd weersproken. Decor heeft ook niet gesteld in welke andere klasse van waren haar steenlijm volgens haar dan wel zou vallen.

De waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt is dan ook dezelfde als de waar waarvoor Schomburg haar merk UNIFIX heeft ingeschreven, te weten bouwchemicaliën, kunststofgemodificeerde, cementgebonden poedertegellijm, chemische additieven voor de vervaardiging van waterbestendig beton of mortel en voegafdichtingen.

Door het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix voor de door Decor verkochte steenlijm, wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk UNIFIX. Door dit gebruik kan bij de (potentiële) afnemer immers de indruk ontstaan dat deze steenlijm afkomstig is van dezelfde producent als de onder het merk UNIFIX verkochte tegellijm. Het feit dat op de verpakkingen van Schomburg tevens de naam Schomburg en op de verpakkingen van Decor tevens de naam Decor voorkomt maakt dit niet anders. Door de tekens Uni Fix en UniFix te gebruiken voor haar steenlijm heeft Decor dan ook inbreuk gemaakt op het recht van Schomburg op haar merk UNIFIX als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE, zodat verwarringsgevaar wordt verondersteld.

In hoeverre zijn de vorderingen van Schomburg toewijsbaar?

3.14. Door inbreuk te maken op het merkrecht van Schomburg, heeft Decor tevens onrechtmatig gehandeld jegens Schomburg. Daarom zal de vordering onder (xii) worden toegewezen, in die zin dat voor recht zal worden verklaard dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het Benelux woordmerk UNIFIX van Schomburg en daardoor onrechtmatig heeft gehandeld jegens Schomburg. De rechtbank zal niet voor recht verklaren dat Decor (thans nog) inbreuk maakt. Decor stelt dat zij het gebruik in het economisch verkeer heeft gestaakt en dat zij een recall-actie heeft uitgevoerd met betrekking tot de producten. Zij heeft dit met stukken onderbouwd. Schomburg heeft daartegenover onvoldoende onderbouwd dat Decor thans nog inbreuk maakt op haar merk. Het enkele feit dat Schomburg op 19 februari 2010 nog een website heeft gevonden (wilsierbestrating.nl) met daarop een afbeelding van een emmer Uni Fix van Decor is onvoldoende om te komen tot het oordeel dat Decor ook thans nog inbreuk maakt op het merkrecht van Schomburg. Bedoelde afbeelding was immers al op 6 april 2010 vervangen door een afbeelding van een emmer van Decor met daarop

6 februari 2013

“Steenlijm”, zoals uit de door Schomburg zelf overgelegde productie 11 blijkt. Gesteld noch gebleken is dat na 6 april 2010 nog andere merkinbreuken zijn geconstateerd. Derhalve is niet komen vast te staan dat Decor thans nog inbreuk maakt op het merkrecht van Schomburg.

3.15. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE kan Schomburg Decor het gebruik van de tekens UniFix en Uni Fix verbieden. De rechtbank zal de vordering onder (ii) toewijzen in die zin dat zij Decor slechts zal gebieden iedere inbreuk op het woordmerk UNIFIX gestaakt te houden, nu vaststaat dat Decor de inbreuk inmiddels heeft gestaakt. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en beperkt als na te melden.

3.16. De rechtbank zal de vordering onder (iii) afwijzen, aangezien Schomburg niet heeft gesteld welk belang zij heeft bij afzonderlijke toewijzing van deze vordering naast het gebod tot het gestaakt houden van de inbreuk.

3.17. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik door Decor van de tekens Uni Fix en UniFix niet te kwader trouw is geweest. Ten eerste behoefde Decor toen zij in 2003 haar tekens introduceerde niet op de hoogte te zijn van het gebruik door Schomburg van het merk UNIFIX. Immers heeft Schomburg haar merk eerst op 27 oktober 2004 mede voor de Benelux ingeschreven. Voor die tijd was derhalve Decor te goeder trouw en was er geen sprake van inbreuk door Decor. Al hetgeen Schomburg heeft aangevoerd omtrent het voorgebruik door haar in de Benelux, maakt dit niet anders, aangezien uit niets blijkt dat Decor van dit voorgebruik op de hoogte was. Het enkele feit dat Schomburg haar merk op 27 oktober 2004 heeft ingeschreven voor de Benelux maakt Decor niet ineens te kwader trouw. Toen Decor eenmaal op de hoogte was van de merkinschrijving van Schomburg heeft zij zich vervolgens verweerd met standpunten (UNIFIX is louter beschrijvend, de waar is niet dezelfde, er is geen verwarringsgevaar) die niet bij voorbaat kansloos waren. De rechtbank zal daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.21 lid 4, 2^o zin BVIE, de vordering onder (x) b) tot afdracht van de door Decor met de verkoop van verpakkingen steenlijm met daarop Uni Fix of UniFix gemaakte nettowinst afwijzen. De rechtbank zal tevens de vorderingen onder (iv), (v) en (viii) afwijzen voor zover deze vorderingen betrekking hebben op de gevorderde afdracht van genoten winst (waaronder de vorderingen die neerkomen op het afleggen van rekening en verantwoording en de vordering tot overhandiging van een accountantsverklaring).

3.18. De rechtbank zal de vorderingen onder (iv) en (vii) die betrekking hebben op opgave van voorraden bij Decor zelf dan wel bij derden en van vernietiging daarvan althans van de verpakkingen daarvan (zoals Schomburg vordert na vermindering van eis bij haar akte van 18 juli 2012) eveneens afwijzen. Schomburg heeft, gelet op de betwisting van Decor in dat verband, onvoldoende gemotiveerd dat nog voorraden aanwezig zijn, laat staan waarom zij bevreesd is dat eventueel nog aanwezige voorraden alsnog onder de tekens Uni Fix of UniFix in het verkeer gebracht gaan worden, zeker nu het Decor op straffe van een dwangsom zal worden geboden de inbreuk gestaakt te houden.

3.19. De rechtbank zal de vordering onder (vi) tot het zenden van een brief aan al de afnemers van Decor eveneens afwijzen. Schomburg heeft in 2008 Intergamma en diverse franchisenemers van Intergamma al aangeschreven en onthoudingsverklaringen verlangd. Bovendien heeft Decor met stukken onderbouwd gesteld dat er al een recall-actie is

6 februari 2013

gehouden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Schomburg dan ook geen belang meer bij haar vordering.

3.20. De rechtbank zal de door Schomburg onder (x) a) gevorderde schadevergoeding eveneens afwijzen. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien hoe Schomburg Lux, die zorgdraagt voor de verkoop van de UNIFIX producten in België en Luxemburg, schade geleden kan hebben door de verkoop van de steenlijm van Decor in Nederland. Voor wat betreft de verkoop in Nederland heeft Schomburg op geen enkele wijze aangetoond of aannemelijk gemaakt dat Decor zich daadwerkelijk (een deel van de) omzet van Schomburg heeft toegeëigend. Daarbij speelt onder meer een rol dat de producten van partijen weliswaar tot dezelfde klasse gerekend worden, maar voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt en grotendeels op verschillende plaatsen worden verkocht. De stelling van Schomburg dat haar omzet van UNIFIX-producten sedert 2004 zowel in Nederland (70%) als in België en Luxemburg (30%) is gedaald en dat dit uit niets anders kan worden verklaard dan uit het feit dat Decor haar product met de tekens Uni Fix en UniFix sedert 2004 op de markt bracht is bewijs uit het ongerijmde. Dat Schomburg reputatieschade heeft geleden, zoals zij stelt, is niet feitelijk onderbouwd. Schomburg heeft haar stelling dat zij schade heeft geleden derhalve onvoldoende onderbouwd.

3.21. Het onder (ix) gevorderde, te bepalen dat Decor aansprakelijk is voor "de door haar veroorzaakte schade", zal eveneens worden afgewezen.

3.22. De slotsom is dat alleen de vorderingen onder (i), (xii) en (ii) (deels) worden toegewezen.

3.23. Nu in deze procedure is vastgesteld dat sprake is van inbreuk en dat Decor het gebruik van de tekens Uni Fix en UniFix gestaakt dient te houden, dient Decor te worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van 1019h Rv, zoals gevorderd door Schomburg. Schomburg heeft specificaties overgelegd, waaruit blijkt dat haar raadsman voor de conventie en de reconventie tezamen in totaal ongeveer € 41.333,- in rekening heeft gebracht. De rechtbank schat dat ongeveer driekwart van dit bedrag gemoeid zal zijn geweest met de conventie. De kosten aan de zijde van Schomburg in conventie worden daarom begroot op € 31.000,-. De over deze kosten gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de datum van deze uitspraak.

In reconventie voorts

3.24. Decor legt aan haar vorderingen onder (ii) tot en met (v) ten grondslag dat Schomburg onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar door in november 2008 Intergamma en diverse franchisenemers van Intergamma aan te schrijven en dat zij door dit onrechtmatig handelen van Schomburg schade heeft geleden, waaronder reputatieschade, schade uit de recall-actie en schade in verband met het omlabelen van haar producten. Decor stelt zich op het standpunt dat Schomburg de schade die Decor heeft geleden ten gevolge van dit onrechtmatig handelen dient te vergoeden.

3.25. De rechtbank zal de vorderingen van Decor afwijzen. Gelet op het feit dat Schomburg een geldig merkrecht had en heeft, mocht zij de afnemers van Decor aanschrijven. Immers Decor bleek, na daartoe namens Schomburg te zijn aangeschreven, niet bereid het gebruik van het de tekens Uni Fix en UniFix te staken en gestaakt te houden.

Dat Decor niet te kwader trouw was, zoals de rechtbank in conventie heeft geoordeeld, maakt het handelen van Schomburg nog niet onrechtmatig. Zij heeft immers gebruik gemaakt van de haar op grond van het BVIE toekomende rechten.

3.26. Decor zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van 1019h Rv, zoals gevorderd door Schomburg. Schomburg heeft specificaties overgelegd, waaruit blijkt dat haar raadsman voor de conventie en de reconventie tezamen in totaal ongeveer € 41.333,-- in rekening heeft gebracht. De rechtbank schat dat ongeveer een kwart van dit bedrag gemoeid zal zijn geweest met de reconventie. De kosten aan de zijde van Schomburg in reconventie worden daarom begroot op € 10.333,--. De over deze kosten gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de datum van deze uitspraak.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

4.1. verklaart voor recht dat het woordmerk UNIFIX van Schomburg met registratienummer 869015, ingeschreven voor de Benelux, geldig is en niet vatbaar voor nietigverklaring op grond van de depot te kwader trouwregeling in artikel 2.4 jo. 2.28 BVIE wegens voorgebruik door Decor van het teken UniFix dan wel Uni Fix,

4.2. verklaart voor recht dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het Benelux woordmerk UNIFIX van Schomburg en daardoor onrechtmatig jegens Schomburg heeft gehandeld,

4.3. gebiedt Decor om iedere inbreuk op het woordmerk UNIFIX in de Benelux gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per overtreding van dit gebod en per dag of gedeelte van een dag waarop de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,-- is bereikt, met dien verstande dat de dwangsommen niet 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,

4.4. veroordeelt Decor in de proceskosten, aan de zijde van Schomburg tot op heden begroot op € 31.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van deze uitspraak tot aan de voldoening,

4.5. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

4.7. wijst de vorderingen af,

4.8. veroordeelt Decor in de proceskosten, aan de zijde van Schomburg tot op heden begroot op € 10.333,--, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van deze uitspraak tot aan de voldoening,

4.9. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.M. Hettinga, mr. H. Benek en mr. H.A.J.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2013.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



Hollefaes