

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.125.042/01

**arrest van 25 februari 2014**

in de zaak van

**Decor Handelsmaatschappij B.V.**,  
gevestigd te Son en Breugel,  
appellante in principaal hoger beroep,  
geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. T.I.P. Jeltema te Veldhoven,

tegen

1. **Schomburg GmbH & Co KG**,  
gevestigd te Detmold, Duitsland,
2. **Schomburg-Lux SARL**,  
gevestigd te Grevenmacher, Luxemburg,
3. **Schomburg B.V.**,  
gevestigd te Hoogeveen,  
geïntimeerden in principaal hoger beroep,  
appellanten in incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

op het bij exploit van dagvaarding van 2 april 2013 ingeleide hoger beroep van de door de rechtbank Oost-Brabant gewezen vonnissen van 8 februari 2012 en 6 februari 2013 tussen principaal appellante – Decor – als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en principaal geïntimeerden – gezamenlijk: Schomburg, afzonderlijk: Schomburg GmbH, Schomburg-Lux en Schomburg B.V. – als eiseressen in conventie, verweersters in reconventie.

### 1. **Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C/01/216139/ HA ZA 10-1825)**

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

### 2. **Het geding in hoger beroep**

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep met producties;
- de memorie van grieven met producties en eiswijziging;
- de memorie van antwoord in principaal hoger beroep, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep met producties en eiswijziging;
- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep met producties;
- de akte van 5 november 2013 van Decor met daarbij één productie.

Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

### **3. De gronden van het hoger beroep**

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de beide memories.

### **4. De beoordeling**

*in principaal en incidenteel hoger beroep*

4.1. De rechtbank heeft in het bestreden eindvonnis onder 2.1 tot en met 2.9 vastgesteld van welke feiten zij is uitgegaan. Deze feiten vormen, voor zover in hoger beroep niet betwist, ook voor het hof het uitgangspunt. Daarnaast acht het hof nog andere feiten van belang.

Het gaat in deze zaak om het volgende.

4.1.1. Schomburg GmbH houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en logistiek op het gebied van onder meer tegellijm-systemen.

4.1.2. Schomburg GmbH heeft op 27 augustus 1980 in Duitsland het woord UNIFIX als woordmerk geregistreerd. Op 27 oktober 2004 heeft zij bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) het merk UNIFIX ingeschreven (hierna: "het WIPO-depot"), 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 poedertegellijm, 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.

4.1.3. Schomburg-Lux draagt zorg voor de verkoop van de UNIFIX producten van Schomburg in België en Luxemburg. Schomburg B.V. draagt zorg voor de verkoop van de UNIFIX producten van Schomburg in Nederland.

4.1.4. Decor heeft in de periode van eind 2003 tot en met in ieder geval 2007 steenlijm met het teken Uni Fix dan wel Unifix aangeboden op de Nederlandse markt via onder meer Intergamma B.V. (Karwei en Gamma).

4.1.5. Bij brief 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/Unifix voor lijm bestemd voor het verlijmen van o.a. bak- en betonsteen te staken en gestaakt te houden.

4.1.6. Decor heeft afwijzend op die sommatie gereageerd, daarbij onder meer stellende dat het teken UNIFIX uitsluitend beschrijvend is.

4.1.7. 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 starten tegen het desbetreffende bedrijf, tenzij een onthoudingsverklaring zou worden ondertekend.

4.1.8. Op 12 januari 2009 heeft Decor een onthoudingsverklaring getekend, kort gezegd inhoudende dat zij zich zal onthouden van het gebruik van het teken UNIFIX totdat in het geschil tussen partijen in een bodemzaak uitspraak is gedaan dan wel partijen een schikking hebben getroffen.

4.1.9. Op 19 januari 2009 heeft Schomburg Decor in kort geding gedagvaard en daarbij, kort samengevat, gevorderd Decor te veroordelen om het gebruik van het merk UNIFIX te staken, met de in zaken van Intellectuele Eigendom gebruikelijke nevenvorderingen.

4.1.10. Het door Decor gevoerde verweer dat UNIFIX uitsluitend beschrijvend is, werd door de voorzieningenrechter verworpen. De voorzieningenrechter overwoog dat UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen heeft.

De gevorderde voorzieningen werden echter (bij vonnis van 24 februari 2009) afgewezen, kort gezegd omdat volgens de voorzieningenrechter niet kon worden uitgesloten dat het WIPO-depot van Schomburg toch nietig was en omdat Decor het gewraakte gebruik van het merk inmiddels had gestaakt.

4.2.1. Bij inleidende dagvaarding van 20 juli 2010 heeft Schomburg tegen Decor een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Schomburg heeft – na vermeerdering van eis en kort weergegeven – gevorderd:

- i) een verklaring voor recht dat het WIPO-depot geldig is en niet vatbaar voor nietigverklaring op grond van de depot te kwader trouw-regeling in artikel 2.4 jo. 2.28 BVIE;
- ii) Decor te gebieden de in de dagvaarding omschreven inbreuk op het woordmerk UNIFIX te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- iii) Decor te gebieden ieder onrechtmatig handelen jegens Schomburg, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de producten en onderscheidingstekens van Schomburg en het op onrechtmatige wijze profiteren van het bedrijfsdebiet van Schomburg, te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- iv) Decor te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening vonnis een schriftelijke en onderbouwde verklaring aan de advocaat van Schomburg te zenden omtrent het aantal ingekochte, verkochte en in voorraad gehouden inbreukmakende producten, de winst en de gegevens van afnemers, producenten, leveranciers en de adresgegevens van opslagplaatsen, een en ander op straffe van een dwangsom;
- v) Decor te veroordelen om binnen eenentwintig dagen na betekening vonnis een accountantsverklaring toe te zenden aan de advocaat van Schomburg, waarin de juistheid van de onder iv) genoemde opgave wordt bevestigd, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- vi) Decor te bevelen om binnen veertien dagen na betekening vonnis aan al haar afnemers een recall-brief te zenden met afschrift aan de advocaat van Schomburg, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- vii) Decor te veroordelen om binnen dertig dagen na betekening vonnis de nog in voorraad zijnde en de geretourneerde inbreukmakende producten te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder en het proces-verbaal daarvan binnen zeven dagen na de vernietiging aan de advocaat van Schomburg toe te zenden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- viii) het bedrag vast te stellen van de door Decor genoten winst;
- ix) te bepalen dat Decor aansprakelijk is voor de door haar veroorzaakte schade ten gevolge van de inbreuk op de merkrechten van Schomburg c.q. het onrechtmatig handelen van Decor;
- x) gedaagde te veroordelen tot a. een bedrag aan schadevergoeding van € 46.427,--, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag, met wettelijke rente, dan wel tot b. winstafdracht, met wettelijke rente, een en ander in die zin dat het hoogste bedrag (sub a of b) verschuldigd

is;

- xi) Decor te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. en vermeerderd met wettelijke rente;
- xii) voor recht te verklaren dat Decor inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk UNIFIX van Schomburg en daardoor onrechtmatig jegens Schomburg heeft gehandeld, een en ander zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

4.2.2. Aan haar vorderingen legde Schomburg, samengevat, ten grondslag dat Decor inbreuk heeft gemaakt op Schomburgs, aan het WIPO-depot ontleende, merkrecht en dat Decor jegens Schomburg onrechtmatig heeft gehandeld.

4.2.3. Decor heeft een reconventionele eis ingediend en gevorderd, kort weergegeven:

- nietig te verklaren het woordmerk UNIFIX van Schomburg en doorhaling daarvan;
- te verklaren voor recht dat Schomburg jegens Decor onrechtmatig heeft gehandeld;
- te verklaren voor recht dat Schomburg aansprakelijk is voor de schade, waaronder reputatieschade en schade uit de recall-actie en het omlabelen van producten;
- Schomburg te veroordelen tot vergoeding van schade op te maken bij staat;
- Schomburg te veroordelen om bij wijze van voorschot aan Decor een vergoeding te betalen van € 1.557,--;
- Schomburg te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, een en ander zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

4.2.4. Aan haar reconventionele vorderingen legde Decor, kort gezegd, ten grondslag dat het WIPO-depot-te kwader trouw is verricht (artikel 2.4, onder f, Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)), dat het merk louter beschrijvend is, dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft en dat het teken gebruikelijk is geworden, een en ander als bedoeld in artikel 2.28 lid 1, aanhef en onder b, c en d BVIE) en dat de aanschrijving door Schomburg van de afnemers van Decor jegens Decor onrechtmatig is.

4.2.5. Nadat de rechtbank bij tussenvonnis van 8 februari 2012 een comparitie van partijen had gelast, welke op 14 juni 2012 heeft plaatsgevonden, heeft de rechtbank bij eindvonnis van 6 februari 2013 in conventie voor recht verklaard dat het woordmerk UNIFIX van Schomburg geldig is en dat Decor op dat woordmerk inbreuk heeft gepleegd en daardoor onrechtmatig jegens Schomburg heeft gehandeld. Voorts heeft de rechtbank Decor geboden om iedere inbreuk op dat woordmerk gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per overtreding met een maximum van € 50.000,--. Decor werd veroordeeld in de proceskosten, begroot op € 31.000,-- en vermeerderd met wettelijke rente. De rechtbank wees de overige conventionele vorderingen af.

In reconventie waren alle vorderingen afgewezen en werd Decor veroordeeld in de proceskosten, begroot op € 10.333,-- en vermeerderd met wettelijke rente.

Het vonnis werd uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

4.2.6. Kort samengevat oordeelde de rechtbank als volgt.

De vordering van Decor tot nietigverklaring van het woordmerk UNIFIX op grond van deponering te kwader trouw is verjaard.

Het woordmerk UNIFIX heeft voldoende onderscheidend vermogen en heeft niet een zodanig beschrijvend karakter voor kenmerken van waren in de klassen 1, 17 en/of 19 dat het op grond van het algemeen belang zou moeten worden vrijgehouden voor gebruik door eenieder. Decor heeft onvoldoende onderbouwd dat “unifix” in het normale taalgebruik dan wel in het handelsverkeer een gebruikelijk woord of uitdrukking is geworden.

De tekens Uni Fix en UniFix van Decor zijn identiek aan het merk UNIFIX van Schomburg. De waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt is dezelfde als de waar waarvoor Schomburg haar merk UNIFIX heeft ingeschreven.

Schomburg heeft onvoldoende onderbouwd dat Decor thans nog inbreuk maakt op Schomburgs merk.

Het gebruik door Decor van de tekens Uni Fix en UniFix is niet te kwader trouw geweest. Daarom is de vordering tot winstafdracht niet toewijsbaar en in het verlengde daarvan evenmin de vorderingen tot rekening en verantwoording en tot het overleggen van een accountantsverklaring voor zover die betrekking hebben op de gevorderde winstafdracht. De vorderingen tot opgave en vernietiging van voorraad worden afgewezen omdat Schomburg, gelet op de betwisting door Decor, onvoldoende heeft 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 worden gebracht. Bij de vordering tot verzending van een recall-brief heeft Schomburg geen belang meer, nu zij al zelf in 2008 Intergamma en diverse franchisenemers van Intergamma heeft aangeschreven en Decor met stukken heeft onderbouwd dat reeds een recall-actie heeft plaatsgevonden.

De schadevordering van Schomburg is onvoldoende onderbouwd en daarom niet toewijsbaar.

Dat Schomburg afnemers van Decor heeft aangeschreven is niet onrechtmatig jegens Decor.

4.3.1. Decor heeft tijdig hoger beroep ingesteld tegen het tussenvonniss van 8 februari 2012 en het eindvonniss van 6 februari 2013.

Schomburg heeft vervolgens incidenteel beroep ingesteld tegen genoemd eindvonniss.

4.3.2. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de rechtbank Oost-Brabant en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

#### *In principaal hoger beroep*

4.4.1. Decor heeft geen grieven gericht tegen het tussenvonniss van 8 februari 2012, zodat zij in het hoger beroep tegen dat vonniss niet ontvankelijk is.

Decor heeft haar in eerste aanleg ingenomen stellingen dat het WIPO-depot te kwader trouw is verricht en dat Schomburgs UNIFIX en Decors Uni Fix niet visueel of auditief gelijkend zijn, uitdrukkelijk prijsgegeven.

Verder heeft Decor haar vorderingen in hoger beroep aangevuld. Deze aanvulling betreft hoofdzakelijk de subsidiair gevorderde verklaringen voor recht dat Schomburg zich niet kan verzetten tegen gebruik van het teken Uni Fix door Decor voor steenlijm en dat Schomburg haar teken geheel of gedeeltelijk niet heeft gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven, zodat het recht daarop is vervallen, alsmede een – kort gezegd – ongedaanmakingsvordering. Het hof verwijst korthedshalve naar de memorie van grieven in principaal hoger beroep, randnummer 108.

#### *Poedertegellijm. Grief I.*

4.4.2. De eerste grief van Decor is gericht tegen de feitelijke vaststelling van de rechtbank dat Schomburg onder meer tegellijm in poedervorm in de handel brengt onder de merknaam UNIFIX. Volgens Decor is dat product geen tegellijm, maar slechts een mengsel van zand en cement, dat enkel door toevoeging van water en een chemisch additief een lijm wordt.

4.4.3. Schomburg heeft aangevoerd dat dat niet relevant is, omdat merkenrechtelijk niet de feitelijke toepassing relevant is, maar enkel waarvoor UNIFIX is ingeschreven. UNIFIX is onder meer voor poedertegellijm ingeschreven en dat moet vergeleken worden met de producten die Decor onder de tekens Uni Fix en UniFix op de markt heeft gebracht, aldus Schomburg. Zij heeft er verder op gewezen dat de werking van het door Schomburg aangeboden product hetzelfde is als dat van het product van Decor: men voegt water toe om van de mortel een specie te maken. Ook Decor duidt haar product, dat ook uit poeder bestaat, als lijm (“steenlijm”) aan.

4.4.4. Het hof volgt Decor niet in haar stelling dat het gewraakte UNIFIX product van Schomburg geen tegellijm is. Vaststaat dat het product als zodanig wordt aangeboden en dat het geschikt en bestemd is voor lijmen of verlijming. Het enkele feit dat het product voor toepassing er van met water en een additief moet worden gemengd, betekent niet dat het product (in poedervorm) niet als tegellijm kan worden aangemerkt. Verder wijst Schomburg er terecht op dat ook het door Decor onder de tekens UniFix en Uni Fix op de markt gebrachte product als steenlijm wordt aangeduid, terwijl ook dat product in poedervorm wordt verkocht en voor toepassing er van met water moet worden aangemaakt.

*Hetzelfde publiek? Onderscheidend vermogen. Is UNIFIX beschrijvend? Is “unifix” een gebruikelijke term in het handelsverkeer? Is het teken unifix beschrijvend voor het product van Decor? Grieven IIa, IIb, IIc en III.*

4.5.1. Met deze grieven, die het hof gezamenlijk zal behandelen, heeft Decor bezwaar gemaakt tegen, kort samengevat, de afwijzing door de rechtbank van de vorderingen tot nietigverklaring van het WIPO-depot op de in artikel 2.28 lid 1, aanhef en onder b, c en d BVIE genoemde gronden en voorts tegen de verwerping van het verweer dat het teken unifix toch in ieder geval beschrijvend is voor het product van Decor, zodat Schomburg zich, gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE, niet tegen dat gebruik kan verzetten. Volgens Decor is het publiek waartoe Schomburg en Decor zich richten niet hetzelfde. Decor levert aan detailhandel ten behoeve van de consument, terwijl Schomburg levert aan de groothandel ten behoeve van de professional. Decor heeft verder betoogd dat diverse ondernemingen in de Benelux onder het teken of de handelsnaam unifix producten voor de bouw op de markt brengen. Daarom mist UNIFIX het onderscheidend vermogen dat het relevante publiek in staat stelt de waar of dienst van een onderneming te onderscheiden. Voorts betekent volgens Decor het deel “uni”, “een” en het deel “fix”, “repareren” of “vastmaken” en omdat lijm of mortel ook niets anders doet dan te regelen dat twee objecten één worden, is het teken unifix te gebruiken als beschrijving van de kenmerken van de betrokken waar. Unifix is aldus via het handelsverkeer een gebruikelijke term geworden. In ieder geval is het teken unifix beschrijvend voor de kenmerken van het product van Decor, dat immers een product is voor het lijmen van alle soorten steen, aldus Decor.

4.5.2. Volgens Schomburg zijn haar klanten niet alleen kleine aannemers, maar ook bouwmarkten en doe-het-zelvers zoals Hubo en Garant. Dat is volgens Schomburg hetzelfde afzetkanaal als dat van Decor. Zij wijst er verder op dat ook de professional bouwmarkten zal bezoeken. Er is volgens Schomburg wel sprake van hetzelfde publiek. Voorts heeft Schomburg aangevoerd dat het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in relatie tot de waren waarvoor het merk is ingeschreven, dat de door Decor genoemde derden het teken unifix niet gebruiken voor de waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven en dat dat gebruik door derden bovendien jonger is dan het merkgebruik van Schomburg.

Evenmin is unifix een in het handelsverkeer gebruikelijke aanduiding geworden voor waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven. UNIFIX heeft onderscheidend vermogen, aldus Schomburg. Het is volgens haar een taalkundig novum, dat niet de kenmerken van de betrokken waren omschrijft. “Uni” en “fix” hebben niet de bepaalde betekenis die Decor er aan geeft en als dat al anders zou zijn, dan geldt dat de combinatie van beide delen meer is dan een eenvoudige aaneenvoeging van deze delen. En die totaalindruk van het merk is het uitgangspunt, aldus Schomburg. Tenslotte slaagt het beroep van Decor op artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE volgens Schomburg al niet omdat van “een eerlijk gebruik in de nijverheid en handel” door Decor geen sprake is.

4.5.3. Het hof stelt voorop, evenals de rechtbank dat heeft gedaan (vonnis 6 februari 2013 3.7), dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld in het licht van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (of waarvoor een merkdepot wordt ingediend) en voorts, dat moet worden uitgegaan van de wijze waarop het relevante publiek het merk percipieert.

4.5.4. Anders dan Decor heeft aangevoerd, is dat relevante publiek van Decor en dat van Schomburg voor een niet te verwaarlozen deel hetzelfde. Decor heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist dat Schomburg ook aan bouwmarkten levert. Verder is het onwaarschijnlijk – en Decor heeft onvoldoende aangevoerd om van het tegendeel uit te gaan – dat de werknemers van (kleine) bouw- en klusbedrijven enerzijds en de doe-het-zelver anderzijds een verschillend niveau van oplettendheid hebben en daarom op verschillende wijze het merk UNIFIX en het teken UniFix zullen percipiëren. Bovendien staat als onvoldoende bestreden vast dat (kleine) bouw- en klusbedrijven ook bij bouwmarkten materialen inkopen.

4.5.5. De rechtbank is in haar vonnis van 6 februari 2013 onder 3.7.1 tot en met 3.7.3 uitvoerig ingegaan op de stellingen van Decor, welke zij aan haar op artikel 2.28 lid 1 sub b, c en d BVIE gebaseerde vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Het oordeel van het hof op deze punten is niet anders dan dat van de rechtbank. Het hof verwijst naar genoemde overwegingen van de rechtbank. Ook naar het oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat UNIFIX ieder onderscheidend vermogen mist (overigens merkt Schomburg terecht op dat Decor dit verweer enkel ten aanzien van poedertegellijm heeft gevoerd en niet ten aanzien van de overige waren waarvoor UNIFIX is ingeschreven). Ook heeft Decor onvoldoende onderbouwd dat UNIFIX uit louter beschrijvende aanduidingen bestaat of uit tekens/benamingen die gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer. Tenslotte valt niet in te zien hoe het teken “unifix” juist de kenmerken van de steenlijm van Decor aanduidt. Het hof volgt Decor niet in haar daaraan ten grondslag gelegde redenering dat “uni” en “fix” staan voor “alles één maken” en dat dat nu juist is wat haar steenlijm doet. Zoals de rechtbank al heeft overwogen leidt het enkele feit dat andere ondernemingen ook de benaming unifix gebruiken niet tot een ander oordeel, reeds al niet omdat dat gebruik blijkens de door Decor overgelegde producties niet ziet op de waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven.

*Dezelfde waren? Soortgelijke waren? Artikel 2.20 lid 1 sub a en sub b BVIE. Grief. IV*

4.6.1. Met haar vierde grief komt Decor op tegen het oordeel van de rechtbank dat de steenlijm van Decor is aan te merken als “dezelfde waar” als de waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven. Decor stelt dat het niet om identieke waren gaat zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, omdat in dit geval geen sprake is van counterfeiting/piraterij.

Voorts valt volgens haar de Decor steenlijm niet onder de waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven, omdat het geen bouwchemicalie is nu het niet voor constructieve doeleinden mag worden gebruikt. Verder is haar steenlijm een mortel en geen lijm (mvg 61) en kan uit de chemische analyse van Schomburg niet de conclusie worden getrokken dat het een kunststof gemodificeerd product is. Een additief is het ook niet, juist het toe te voegen water is het additief, aldus Decor. Van de in artikel 2.20 lid 1 sub b bedoelde situatie is evenmin sprake, omdat er geen verwarringsgevaar is. De waren van Decor betreffen een lijm bedoeld voor allerlei soorten steen bedoeld voor decoratieve, niet belastbare werken (mvg 66), de verpakking is verschillend en de doelgroepen verschillen.

4.6.2. Schomburg heeft aangevoerd dat artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet enkel op counterfeiting ziet. Bepalend is of de waren behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven en dat is volgens Schomburg het geval. Dat de productsamenstelling niet exact gelijk is doet er niet toe. Verder heeft Schomburg er op gewezen, dat op de verpakking van het product van Decor verschillende constructies staan afgebeeld (vloeren, muren), dat nergens staat vermeld dat het product van Decor niet voor constructieve doeleinden mag worden gebruikt en dat het product juist in de bouwmarkt wordt aangeboden. Dat de steenlijm van Decor geen lijm zou zijn is in tegenspraak met andere argumenten van Decor, aldus Schomburg, en bovendien blijkt al uit de verpakking van het product van Decor dat het een lijm betreft. Dat het product van Decor een chemisch additief is blijkt reeds uit de waarschuwingen op de verpakking. Decor heeft overigens de chemische analyse van Schomburg (prod. 30 akte 14 juni 2012), waaruit blijkt dat de steenlijm van Decor een kunststof gemodificeerd product is, niet inhoudelijk weerlegd. Schomburg heeft voorts betoogd dat bij zowel het product van Schomburg als dat van Decor een vermenging met water dient plaats te vinden, dat de volgorde er niet toe doet, dat “*additief*” volgens Van Dale betekent “*door bijeenvoeging gevormd*” en dat ook het poeder van Decor een additief is. Tenslotte heeft Schomburg betoogd dat niet alleen het relevante publiek hetzelfde is, maar dat verwarringsgevaar reeds is gegeven nu een hoge mate van gelijkheid tussen merk en teken bestaat en de waren identiek zijn.

4.6.3. Het hof oordeelt als volgt. De rechtbank heeft terecht overwogen (3.13) dat waar artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE spreekt over “*dezelfde*” waren en niet over “*gelijke*” waren, deze bepaling zo moet worden begrepen dat niet de eis wordt gesteld dat de waren gelijk zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat die waren behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ook naar het oordeel van het hof is dat hier het geval. Dat de steenlijm van Decor niet exact dezelfde samenstelling heeft als de poedertegellijm van Schomburg, doet daar niet aan af. De redeneringen van Decor dat haar steenlijm geen lijm is (zij spreekt zichzelf daar tegen; zie bv r.o. 4.6.1), geen additief, geen bouwchemicalie omdat het niet voor constructieve doeleinden kan worden gebruikt en niet chemisch is, overtuigen niet. Dat het product van Decor bestemd is om tot lijm te dienen en evenals het product van Schomburg met water moet worden gemengd, zodat het in dat opzicht als additief is aan te merken, staat vast. Als het al zo is dat de steenlijm van Decor niet of minder geschikt is voor constructieve doeleinden, betekent dat enkele feit niet dat het niet als “*bouwchemicalie*” of als “*chemisch additief*” is aan te merken. Dat het product van Decor “*in de bouw*” wordt gebruikt en op bouwmarkten wordt verkocht, staat vast. Ook naar het oordeel van het hof is de waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt 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 de tekens Uni Fix en UniFix te gebruiken voor haar steenlijm heeft Decor op de wijze



als omschreven in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Schomburg. De betwisting van de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE door Decor kan daarmee verder buiten behandeling blijven.

*Voldoet de door Schomburg gebruikte waar aan de omschrijving in de classificatie van het WIPO-depot? Verval van merkenrecht o.g.v. artikel 2.26 BVIE? Grief V*

4.7.1. Decor heeft in de toelichting op deze grief aangevoerd, dat de waren die Schomburg onder het merk UNIFIX op de markt brengt, niet vallen onder de omschrijving in de classificaties waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven. Volgens Decor betreft het een tegellijm en omdat dat niets met bouwen maar slechts met het aankleden van bouwwerken heeft te maken, is het geen bouwchemicalie. Het product kent verder geen chemische samenstelling want het bestaat enkel uit zand en cement, aldus Decor. Het is geen lijm, maar kan dat slechts worden, het is geen additief maar een hoofdbestanddeel.

4.7.2. Schomburg heeft de gestelde non-usus betwist en gebruik van haar merk onderbouwd toegelicht.

4.7.3. In het licht van de gemotiveerde betwisting door Schomburg (vgl. mva onder 147, met verwijzing naar onder meer producties 3-14 en 31), heeft Decor onvoldoende onderbouwd dat Schomburg haar merkenrecht gedurende vijf jaren niet zou hebben gebruikt. Overigens is de redenering van Decor met name gestoeld op dezelfde, althans vergelijkbare argumenten als welke zij bij haar vierde grief heeft gebruikt (geen lijm, geen additief, geen chemicalie, geen *bouw*chemicalie) en die argumenten overtuigen evenmin in de context van deze vijfde grief. Het hof verwijst, voor zover nodig, naar r.o. 4.6.3.

*Was het aanschrijven door Schomburg van de afnemers van Decor onrechtmatig jegens Decor? Grief VI*

4.8.1. Decor heeft met deze grief bezwaar gemaakt tegen het oordeel van de rechtbank dat het aanschrijven door Schomburg van de afnemers van Decor niet onrechtmatig jegens Decor was. Volgens Decor waren de merkenrechten van Schomburg niet onomstreden en had Schomburg dat aan de afnemers van Decor moeten melden. Verder had Schomburg vanaf 2007 kennelijk geen reden gezien anderen dan Decor aan te schrijven en heeft zij in april 2008 Decor overvallen met het aanspreken van afnemers van Decor. Schomburg heeft Decor geen kans gegeven zelf haar afnemers aan te schrijven. De klantrelatie met haar afnemers is hierdoor onnodig belast, aldus Decor.

4.8.2. Schomburg heeft erop gewezen, dat ten tijde van het aanschrijven van de afnemers van Decor, er geen nietig verklaring van het merk UNIFIX aanhangig was gemaakt, zodat de vergelijking met de door Decor aangehaalde casus (als bedoeld in de uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12 januari 1993, ECLI:NL:GHSHE:1993:AM1976) niet opgaat. Omdat Decor weigerachtig bleef de inbreuk te erkennen, mocht Schomburg ter bewaring van haar rechten de afnemers van Decor aanschrijven, aldus Schomburg.

4.8.3. Dit verweer van Schomburg slaagt. Schomburg had en heeft een geldig merkrecht en Decor bleek ondanks sommatie door Schomburg om het gebruik van haar tekens Uni Fix en UniFix te staken, (aanvankelijk) niet bereid daaraan te voldoen. Dat de inhoud van de brieven van Schomburg aan afnemers van Decor op grond van andere feiten of omstandigheden als onrechtmatig jegens Decor zou moeten worden gekwalificeerd, is niet

gebleken.

*Proceskosten. Grief VII*

4.9.1. Met deze grief heeft Decor bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de rechtbank om Decor in de zowel in conventie als in reconventie aan de zijde van Schomburg gevallen proceskosten te veroordelen. Volgens Decor betreft het niet een zaak die het rechtvaardigt boven het maximale indicatietarief uit te stijgen. Decor wijst erop dat de nevenvorderingen van Schomburg door de rechtbank zijn afgewezen en dat de rechtbank heeft vastgesteld dat Decor niet te kwader trouw heeft gehandeld.

4.9.2. Schomburg heeft aangevoerd dat het hier niet om een eenvoudige zaak gaat, dat naar aanleiding van het kort geding nieuwe informatie naar voren is gekomen, die in de bodemzaak moest worden verwerkt en dat de kosten die in de kort-geding-procedure zijn gemaakt, niet in de bodemzaak zijn gevorderd.

4.9.3. Het hof oordeelt als volgt. Mede gelet op de door Decor gevoerde verweren en de door haar ingestelde reconventionele vorderingen, heeft de rechtbank met de toewijzing van de door Schomburg gevorderde verklaring voor recht dat haar merk geldig is en dat Decor daar inbreuk op heeft gemaakt, alsmede met de toewijzing van het gevorderde gebod dat Decor iedere inbreuk gestaakt dient te houden op straffe van een dwangsom, terecht Decor als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Aan de juistheid van dat oordeel doet niet af dat de nevenvorderingen van Schomburg werden afgewezen. Verder betreft het een bewerkelijke en complexe zaak en het hof ziet evenmin als kennelijk de rechtbank reden om af te wijken van het in artikel 1019h Rv. neergelegde uitgangspunt dat de werkelijk gemaakte proceskosten worden vergoed, mits die als redelijk en evenredig zijn aan te merken en de billijkheid zich niet daartegen verzet. Decor heeft de inhoud van de door Schomburg overgelegde kostenspecificatie niet betwist. Er zijn geen aanwijzingen dat de opgevoerde kosten niet redelijk en evenredig zijn. Evenmin is gesteld of gebleken dat de billijkheid zich verzet tegen de toegewezen kostenveroordeling.

4.10. De principale grieven slagen niet. De vorderingen van Decor zijn niet toewijsbaar.

*In incidenteel hoger beroep*

5.1. Schomburg heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd. Kort gezegd heeft zij subsidiair gevorderd veroordeling van Decor tot betaling van (op andere wijze te begroten) schadevergoeding, uiterst subsidiair verwijzing naar de schadestaatprocedure. Daarnaast heeft zij het onder ix) gevorderde (r.o. 4.2.1) gewijzigd in die zin, dat zij thans een verklaring voor recht vordert dat Decor inbreuk op haar merkrechten heeft gepleegd en onrechtmatig jegens Schomburg heeft gehandeld en uit dien hoofde aansprakelijk is voor de door Schomburg ten gevolge daarvan te lijden en geleden schade en dat Decor gehouden is die schade te vergoeden. Voor een volledige weergave van de gewijzigde eis verwijst het hof kortheidshalve naar de memorie van grieven in incidenteel appel, randnummers 257 tot en met 260.

5.1.1. Met haar eerste grief heeft Schomburg bezwaar gemaakt tegen het oordeel van de rechtbank dat niet is komen vast te staan, dat Decor nog (steeds) inbreuk maakt op het merkrecht van Schomburg. Zij stelt dat uit de accountantsverklaring van Decor van 23 mei 2012 (prod. 20 Decor) kan worden afgeleid dat een deel van de verpakkingen nog niet is

vervangen/omgelabeld. Er moet dus nog een voorraad met inbreukmakende producten zijn en ook het op voorraad houden is een verboden, inbreukmakende handeling, aldus Schomburg. Daarnaast is niet komen vast te staan dat de recall-actie volledig is geweest. Er is dus nog vrees voor of in elk geval een reële dreiging dat de inbreuk voortduurt. Verder is volgens Schomburg de dwangsom ten onrechte door de rechtbank gematigd en gemaximeerd.

5.1.2. Decor heeft betwist dat er nog een voorraad niet-omgelabelde producten is. En als er al nog onomgelabelde producten zouden zijn, zou Decor die niet houden om te verkopen. Omdat er dus geen commercieel oogmerk zou zijn bij een dergelijke opslag, kan van inbreuk geen sprake zijn. Decor heeft al haar afnemers aangeschreven. Zij betwist dat er nog producten met daarop Uni Fix of UniFix in omloop zijn en wijst er op dat Schomburg het tegendeel niet onderbouwt. Decor heeft geen inbreukmakende producten meer verkocht. Schomburgs belang is voldoende veilig gesteld met het gebod de inbreuk gestaakt te houden. De rechtbank heeft de dwangsom terecht gematigd en gemaximeerd.

5.1.3. Naar het oordeel van het hof kan de eerste incidentele grief niet slagen. In het licht van de door Decor overgelegde stukken met betrekking tot de uitgevoerde recall-actie en het omlabelen van de steenlijm-producten (zie bv prod. 3 t/m 6 Decor), alsmede de verklaring van haar accountant (prod. 20 Decor), waarin alle afnemers van de Decor steenlijm in de jaren 2003-2008 worden vermeld en waarin wordt geconstateerd dat die afnemers in 2009 de desbetreffende artikelen aan Decor hebben geretourneerd, heeft Schomburg onvoldoende onderbouwd dat Decor ook nog ten tijde van de procedure in eerste aanleg inbreuk maakte op haar merkenrecht. Het enkele feit dat niet 100% kan worden uitgesloten dat niet alle afnemers zijn aangeschreven of dat niet alle inbreukmakende producten zijn teruggehaald, creëert geen belang voor Schomburg bij – kort gezegd – het slagen van deze grief. Het is aan Schomburg om de door haar gestelde, voortdurende inbreuk voldoende te onderbouwen en dat heeft zij naar het oordeel van het hof niet gedaan. Datzelfde oordeel geldt het al dan niet nog bij Decor aanwezig zijn van niet-omgelabelde steenlijm producten. Decor heeft betwist dat er nog niet-omgelabelde producten bij haar zijn opgeslagen en Schomburg heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat het tegendeel het geval is. Overigens zou het enkele in opslag houden van nog niet omgelabelde producten, zonder dat daarmee direct of indirect een economisch voordeel wordt nagestreefd, geen gebruik in het economisch verkeer zoals bedoeld in de artikelen 2.20 lid 1 sub a en sub b opleveren.

#### *Winstafdracht, rekening en verantwoording, accountantsverklaring. Grief 2*

5.2.1. Schomburg is met haar tweede grief opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat Decor niet te kwader trouw is geweest en dat daarom de vordering tot winstafdracht en, in het verlengde daarvan, tot rekening en verantwoording en tot overhandiging van een accountantscontrole niet toewijsbaar is. Volgens Schomburg is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Decor zich kan verschuilen achter het ontbreken van kwade trouw. Bovendien geldt dat zij geacht wordt bekend te zijn met het merkenregister, zodat Decor in ieder geval vanaf de merkinschrijving door Schomburg in 2004 te kwader trouw is geweest. Verwezen wordt naar BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935). Verder heeft Schomburg betoogd, dat de verweren die Decor heeft gevoerd, nadat zij door Schomburg was aangeschreven, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, bij voorbaat kansloos waren. De door Decor overgelegde accountantsverklaring voldoet niet, omdat deze niet controleerbaar is en bovendien niet duidelijk is hoe de aftrekposten zijn samengesteld en waarom deze zijn opgevoerd. Ook heeft de rechtbank

volgens Decor ten onrechte de vordering tot rekening en verantwoording afgewezen. Artikel 2.22 lid 4 BVIE biedt een zelfstandige grond voor deze vordering en deze is niet afhankelijk van het bestaan van een aanspraak op winstafdracht, aldus Schomburg. Rekening en verantwoording is volgens Schomburg ook nodig voor de bepaling van de schadevergoeding en voor controle of de recall-actie volledig is uitgevoerd.

5.2.2. Decor heeft betwist dat haar gebruik van de tekens UniFix en Uni Fix te kwader trouw was. Zij stelt dat het in het arrest IWC/Michel (het hiervoor aangehaalde arrest) geformuleerde rechtsvermoeden (dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister), niet zo ver strekt dat de gebruiker van dat teken steeds het merkenregister blijft controleren. Bepalend is volgens Decor het moment waarop Decor zich met de tekens UniFix en Uni Fix in het economisch verkeer ging begeven. Dat was in 2003, dus vóór het WIPO-depot van Schomburg, aldus Decor. Zij is pas, toen zij door Schomburg werd aangeschreven, op de hoogte geraakt van het WIPO-depot. Zij heeft toen gereageerd met niet bij voorbaat kansloze verweren en coullance-halve een recall-actie uitgevoerd. De stelling van Schomburg dat zij zonder opgave van de winst haar schade niet kan begroten gaat volgens Decor niet op, omdat zij reeds een opgave van haar winst heeft gedaan en omdat artikel 6:104 BW niet ziet op een vordering tot winstafdracht. De gevorderde rekening en verantwoording is niet toewijsbaar, omdat de vordering tot winstafdracht niet toewijsbaar is, aldus Decor. Evenmin is volgens haar rekening en verantwoording nodig in verband met de gevorderde recall-actie, omdat Schomburg bij die vordering geen belang heeft. De recall is immers reeds uitgevoerd, aldus Decor.

5.2.3. Het hof oordeelt als volgt. In het door beide partijen aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof heeft dat hof op vragen van de Hoge Raad onder meer het volgende geoordeeld. Van gebruik te kwader trouw als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (hof: thans artikel 2.21 lid 4 BVIE) is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake, indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen, indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder en c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

5.2.4. Of sprake is van “kwade trouw” is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Naar het oordeel van het hof leidt de op basis van de plicht tot raadplegen van het register te veronderstellen bekendheid met de inschrijving van Schomburg in dit concrete geval niet ertoe aan te nemen dat Decor zich ten tijde van haar handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Het hof acht daartoe van belang dat Decor haar teken Unifix gebruikte voordat in 2004 door Schomburg het merk UNIFIX werd ingeschreven. Voorts blijkt nergens uit dat Decor iets wist van het gebruik van het door Schomburg ingeschreven merk UNIFIX voordat Decor daarop door Schomburg werd gewezen. Daarbij komt dat Decor, nadat zij door Schomburg was aangeschreven, zich heeft verweerd met niet bij voorbaat kansloze verweren. Zo werd haar verweer dat het WIPO-depot te kwader trouw

was verricht ten tijde van het tussen partijen aanhangige kort geding door de voorzieningenrechter kennelijk niet als bij voorbaat kansloos aangemerkt. Dat die vordering later in de bodemzaak strandde op het verjaard zijn ervan, maakt dat niet anders. Hetzelfde geldt ten aanzien van de overige verweren die op nietigverklaring van het merk van Schomburg waren gericht. Het enkele feit dat die verweren niet slagen, betekent niet dat zij tegen beter weten in zijn gevoerd en bij voorbaat kansloos waren.

5.2.5 Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank dus terecht de vordering tot winstafdracht afgewezen. In het verlengde daarvan is ook de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording terecht afgewezen. Blijkens de tekst van artikel 2.21 lid 4 BVIE is de daar genoemde rekening en verantwoording gekoppeld aan de vordering tot winstafdracht (“... vordering ..tot het afdragen van ... winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande;..”). Anders dan Schomburg heeft aangevoerd, kan de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording, waarbij Schomburg kennelijk rekening en verantwoording met betrekking tot de genoten winst voor ogen heeft, niet worden gebaseerd op artikel 2.22 lid 4 BVIE. Dat artikel regelt het bekend maken door de inbreukmaker van de herkomst en de distributiekanaal van de goederen waarmee de inbreuk is gepleegd en heeft geen betrekking op het afleggen van rekening en verantwoording in verband met (een vordering tot) afdracht van winst. Voor zover Schomburg met de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording ook het oog heeft op opgave van de afnemers van Decor, is de vordering evenmin toewijsbaar. Zoals hiervoor is overwogen zijn de afnemers (op enkele zelfstandige klanten na, maar dat betreft een zeer gering aandeel) vermeld in de door Decor overgelegde accountantsverklaring van 23 mei 2012 (prod. 20 Decor). Blijkens de verklaring van de accountant heeft hij deze gegevens ontleend aan het geautomatiseerde informatiesysteem van Decor. Schomburg heeft de juistheid van deze verklaring inhoudelijk niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Er is geen enkele aanwijzing dat de verklaring op basis van onjuiste gegevens is opgesteld. Dit wordt niet anders door het enkele feit dat in februari 2010 op de website van Wil Sierbestrating (prod. 11 Schomburg) een afbeelding van een emmer steenlijm van Decor met daarop nog het label van UniFix is aangetroffen. Daaruit blijkt immers niet zonder meer dat Wil Sierbestrating een afnemer van Decor is en ten onrechte niet in het door de accountant van Decor opgesteld overzicht is vermeld. Evenmin blijkt daaruit dat dit bedrijf toen nog beschikte over inbreukmakende producten. Zoals gezegd ging het om een afbeelding van zo'n product op de website van dat bedrijf. Overigens is onbestreden dat die afbeelding reeds in april 2010 op verzoek van Decor is vervangen door een afbeelding van een emmer Decor “steenlijm”.

Bij het voorgaande neemt het hof ook in aanmerking dat de recall al in 2009 heeft plaatsgevonden en dat er geen enkele aanwijzing is dat Decor en/of haar afnemers sedertdien – dus in de afgelopen vier jaren – nog de inbreukmakende tekens in het economisch verkeer hebben gebruikt.

5.2.6. Anders dan Schomburg heeft aangevoerd kan evenmin haar vordering tot schadevergoeding een grond voor toewijzing van haar vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording opleveren. De in artikel 6:104 BW bedoelde schadebegroting op het bedrag van de winst die door de onrechtmatige daad (i.c. de inbreuk) is genoten, houdt geen recht tot winstafdracht in, maar vormt een wettelijke basis voor een vorm van abstracte schadebegroting. Evenmin slaagt het argument van Schomburg dat zij de met de rekening en verantwoording te verkrijgen gegevens nodig heeft om een weloverwogen keuze tussen schadevergoeding en winstafdracht te maken. De vordering tot winstafdracht blijft immers afgewezen.

*Voorraad? Vernietiging. Grief 3*

5.3.1. Deze grief is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van de vorderingen tot opgave van voorraden bij Decor en bij derden en van vernietiging van de verpakking daarvan. Volgens Schomburg heeft de rechtbank ten onrechte geen acht geslagen op de door Decor afgelegde accountantsverklaring (van 23 mei 2012, prod. 20 Decor), waaruit volgens Schomburg blijkt dat in elk geval nog een deel van de verpakkingen niet is omgelabeld en nog op voorraad staat.

5.3.2. Decor heeft betwist dat er nog voorraden inbreukmakende producten zijn en aangevoerd dat Schomburg daarom geen belang heeft bij een vordering tot afgifte en vernietiging.

5.3.3. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Schomburg, gelet op de betwisting van Decor, onvoldoende onderbouwd heeft dat er nog immer inbreukmakende voorraden aanwezig zijn. De enkele vermelding door de accountant van Decor dat de door de afnemers van Decor in 2009 geretourneerde producten deels zijn afgevoerd door Sita, deels zijn omgelabeld (van naam zijn gewijzigd naar Decor steenlijm) en deels aan de leverancier retour zijn gezonden, is daarvoor onvoldoende, zeker in het licht van het tijdsverloop sinds 2009 en het feit dat er geen enkele aanwijzing is dat in die vier jaren toch weer in het economisch verkeer gebruik is gemaakt van de inbreukmakende tekens. Het hof verwijst verder naar hetgeen reeds in r.o. 5.1.3 is overwogen. De vorderingen tot opgave van voorraden en tot vernietiging (van de verpakking) daarvan zijn terecht afgewezen.

*Recall. Grief 4*

5.4.1. Volgens Schomburg heeft de rechtbank ten onrechte de vordering tot recall afgewezen. Het is immers onduidelijk of alle verpakkingen met daarop "Uni Fix of UniFix" van de markt zijn gehaald, aldus Schomburg. Zij heeft deze grief onderbouwd met de eerdergenoemde argumenten van de zinsnede in de accountantsverklaring ("*...deels geretourneerd aan de leverancier*") en de op de website van Wil Sierbestrating op... aangetroffen afbeelding van Decor steenlijm met daarop het inbreukmakende label.

5.4.2. Decor heeft aangevoerd dat door de recall-actie alle inbreukmakende producten reeds aan Decor zijn afgegeven en haar afnemers niet meer over inbreukmakende producten beschikken.

5.4.3. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Schomburg geen belang meer bij deze vordering heeft. Het hof verwijst korthedshalve naar hetgeen hiervoor (r.o. 5.2.7 en 5.3.3) is overwogen.

*Schadevergoeding. Grief 5.*

5.5.1. Voor wat betreft de gevorderde schadevergoeding heeft de rechtbank, samengevat, het volgende overwogen. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien hoe Schomburg Lux, die zorgdraagt voor de verkoop in België en Luxemburg, schade geleden kan hebben door de verkoop van de steenlijm van Decor in Nederland. Verder heeft Schomburg met betrekking tot de verkoop in Nederland niet aannemelijk gemaakt dat Decor zich daadwerkelijk (een deel van de) omzet van Schomburg heeft toegeëigend. De rechtbank

heeft daarbij in aanmerking genomen 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. Evenmin heeft Schomburg haar reputatieschade onderbouwd.

5.5.2. Tegen deze oordelen is Schomburg met haar vijfde grief opgekomen. Zij heeft aangevoerd dat Decor meer dan 6558 verpakkingen verkocht heeft waarop de inbreukmakende tekens waren aangebracht en dat die verkopen niet alleen op de consument maar ook op de professionele afnemer waren gericht. Indien, zoals in dit geval, vaststaat dat inbreukmakende producten verhandeld zijn, is het bestaan van enige schade aannemelijk, aldus Schomburg. Haar omzet van de UNIFIX producten is vanaf 2004 gedaald, terwijl haar andere producten niet onder een omzetzak hebben te lijden. Verder heeft Schomburg betwist dat Decor alleen in Nederland heeft verkocht. Uit haar website blijkt dat Decor zich ook richt op België en de gebruiksaanwijzing van de inbreukmakende verpakking is in vier talen opgesteld. Het is aan Decor om te bewijzen dat geen schade is ontstaan, aldus Schomburg, waarbij zij heeft verwezen naar rechtspraak. De herkomstaanduidingsfunctie en de investeringsfunctie van het merk UNIFIX is door de jarenlange inbreuk door Decor aangetast. Daardoor heeft Schomburg ook reputatieschade geleden, die redelijkerwijs op € 15.000,- is te schatten. In ieder geval had de rechtbank de schade schattenderwijs moeten begroten, desnoods op de voet van artikel 6:104 BW op de door Decor genoten winst, aldus Schomburg. Meer subsidiair betoogt Schomburg dat de rechtbank de zaak naar de schadestaat procedure had moeten verwijzen. Ook heeft de rechtbank ten onrechte geen aandacht besteed aan de op de voet van artikel 6:96 BW en in randnummer 98 van de inleidende dagvaarding gevorderde vermogensschade, aldus Schomburg.

5.5.3. Decor heeft aangevoerd dat omdat partijen verschillende distributiekanaalen hebben, het niet mogelijk is dat Decor zich (een deel van de) omzet van Schomburg heeft toegeëigend. Schomburg heeft volgens Decor niet inzichtelijk gemaakt dat de door haar gestelde omzetzak, die door Decor wordt betwist, verband houdt met de introductie door Decor van haar UniFix- en Uni Fix product. Niet iedere afnemer van Decor hoeft bij gebreke van de inbreuk een klant te zijn geweest van Schomburg. Er moet immers rekening gehouden worden met factoren als prijsverschillen, klantenbinding, geografische locatie van partijen, hun marktaandeel en hun distributiekanaalen, aldus Decor. Voorts heeft Decor aangevoerd, dat zij zeer veel verschillende producten verkoopt, zowel in binnen- als buitenland, dat haar website daarom in diverse talen leesbaar is, maar dat de steenlijm met de inbreukmakende verpakking enkel in Nederland is verkocht. Zij heeft in dit verband verwezen naar de verklaring van haar accountant, waarin haar afnemers worden vermeld. Decor heeft er verder op gewezen dat de schadeberekening van Schomburg ten onrechte als uitgangspunt hanteert dat Schomburg voor elke kilo van het door Decor verkochte product zelf een kilo van háár product minder heeft verkocht. Tenslotte heeft Decor betoogd dat Schomburg in strijd met haar schadebeperkingsplicht veel tijd heeft laten verstrijken tussen het aanschrijven van Decor in mei 2007, waarop Decor in juni 2007 heeft gereageerd en het aanhangig maken van het kort geding in januari 2009. Reputatie schade is niet aan de orde; het product van Decor is van goede kwaliteit, aldus Decor. Van buitengerechtelijke werkzaamheden is volgens haar niet gebleken.

5.5.4. Het hof oordeelt als volgt. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Schomburg onvoldoende heeft onderbouwd dat haar omzetzak – veronderstellenderwijs aannemende dat die er was – enkel het gevolg is van de verkopen door Decor van haar Uni Fix/UniFix steenlijm. Uit het enkele feit dat sprake is van dezelfde klasse en grotendeels hetzelfde

publiek volgt niet zonder meer dat elk verkocht Uni Fix/UniFix steenlijm product van Decor heeft geleid tot één product minder verkochte UNIFIX steenlijm van Schomburg. Dit kan dus niet tot uitgangspunt voor een schadebegroting dienen.

5.5.5. Anderzijds is het, mede gelet op de duur van de inbreuk en het feit dat het om dezelfde waren gaat, wel aannemelijk dat enige schade door Schomburg is geleden. Het hof zal die schade op de voet van artikel 6:104 BW begroten, zoals subsidiair door Schomburg is gevorderd. Daartoe kan eventueel het op 9 november 2009 door de accountant van Decor opgestelde overzicht van de nettowinst (prod. 2 Decor) tot uitgangspunt dienen. Schomburg heeft aangevoerd dat dit overzicht niet is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en niet gestaafd is met onderliggende stukken zoals facturen. Ook is onduidelijk hoe aftrekposten tot stand zijn gekomen, aldus Schomburg.

5.5.6. Nu Decor heeft volstaan met het overleggen van de verklaring van haar accountant omtrent de nettowinst dient zij, gelet op de betwisting door Schomburg en het voornemen van het hof om de door Schomburg geleden schade op de voet van artikel 6:104 BW te begroten, de aan de opstelling van de accountant ten grondslag liggen (financiële) bescheiden over te leggen, alsmede een toelichting door genoemde accountant, eveneens onderbouwd met stukken, op de (omvang van de) gehanteerde aftrekposten, waaronder de kosten van het terughalen van de inbreukmakende producten Uni Fix en UniFix steenlijm. Decor dient zulks bij akte te doen, waarna Schomburg een antwoord-akte kan nemen.

5.5.7. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de gevorderde reputatieschade onvoldoende onderbouwd en daarom niet toewijsbaar is. Voorzover Schomburg die schade heeft willen onderbouwen met de conclusie in de door haar opgestelde chemische analyse (prod. 30 Schomburg), is dat onvoldoende. Het stuk is van de hand van Schomburg en niet van een onafhankelijke derde en Decor heeft betwist dat haar steenlijm produkt van mindere kwaliteit is dan de steenlijm van Schomburg. Afgezien daarvan heeft Schomburg niet toegelicht hoe een – beweerde - inferieure kwaliteit van het product van Decor zou kunnen leiden tot op geld waardeerbare reputatieschade van Schomburg.

5.5.8. Verder is ook in hoger beroep niet komen vast te staan dat Decor buiten Nederland Uni Fix/UniFix steenlijm heeft verkocht, zodat het hof bij de schadebegroting van verkopen door Decor in Nederland zal uitgaan.

De door Schomburg gevorderde vermogensschade is, gelet op de betwisting door Decor, niet toewijsbaar. Het had op de weg gelegen van Schomburg om, onderbouwd, toe te lichten, dat het hier om kosten gaat die niet onder het regime van artikel 237 Rv vallen. De enkele verwijzing naar een rekening van een Duitse merkengemachtigde/advocaat is daarvoor niet voldoende.

#### *Onrechtmatig handelen Decor naast merkinbreuk? Grief 6.*

5.6.1. De zesde grief van Schomburg is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van de vordering tot het opleggen van een gebod aan Decor om ieder onrechtmatig handelen blijvend te staken. Volgens de rechtbank heeft Schomburg niet gesteld welk belang zij bij die vordering heeft naast het gebod tot het gestaakt houden van de inbreuk. Ten onrechte, stelt Schomburg, omdat zij wel degelijk heeft aangevoerd dat Decor zich naast de merkinbreuk ook schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Volgens Schomburg heeft Decor door het verhandelen en reclame maken van de Uni Fix en UniFix-producten op ongeoorloofde wijze aangehaakt bij de bekendheid en de goede reputatie van Schomburg en



profiteert zij op onrechtmatige wijze van het bedrijfsdebiet en de reclame-inspanningen van Schomburg in Nederland.

5.6.2. Decor heeft herhaald, dat zij tot 2007 niet van het merkrecht van Schomburg op de hoogte was, zodat van een ongeoorloofd aanhaken bij de reputatie van Schomburg hoe dan ook geen sprake kan zijn. Een eventueel onrechtmatig handelen van Decor is gelegen in de merkinbreuk, aldus Decor.

5.6.3. Met de rechtbank is het hof van oordeel, dat Schomburg onvoldoende heeft onderbouwd welk belang zij heeft bij het gevorderde gebod. Het verwijt van Schomburg komt in de kern genomen neer op de merkinbreuk door Decor. De vordering tot het opleggen van een gebod aan Decor om die merkinbreuk gestaakt te houden, blijft toegewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat Decor daarnaast onrechtmatig heeft gehandeld door op ongeoorloofde wijze aan te haken bij de goede reputatie van Schomburg en/of te profiteren van Schomburgs bedrijfsdebiet. Schomburg heeft haar vordering op dat punt onvoldoende onderbouwd. Van een dergelijk – aanvullend - onrechtmatig handelen kán in het geval van een merkinbreuk sprake zijn, maar de enkele theoretische mogelijkheid is onvoldoende voor toewijzing van de vordering.

5.7. De zevende grief heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen afzonderlijke bespreking.

#### *In principaal en incidenteel hoger beroep*

5.8. Het staat partijen uiteraard vrij om van verdere procesvoering af te zien en mede uit kostenbesparend oogpunt de zaak door middel van een minnelijke regeling af te doen. Dit tussenarrest kan daarbij mogelijk tot richtsnoer dienen. In dit tussenarrest is immers op vrijwel alle punten reeds een inhoudelijke beslissing genomen. Daaruit blijkt ook dat - op de incidentele vijfde grief na – alle door partijen aangevoerde grieven falen. Bij die stand van zaken ligt het voor de hand om bij eindarrest de kosten te compenseren in die zin, dat partijen ieder hun eigen, in hoger beroep gemaakte, kosten dragen.

5.9. Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.

## **5. De uitspraak**

Het hof:

#### *op het principaal en incidenteel hoger beroep*

verwijst de zaak naar de rol van 25 maart 2014 voor akte aan de zijde van Decor met de hiervoor in r.o. 5.5.6 vermelde doeleinden, waarna Schomburg in de gelegenheid zal worden gesteld hierop bij antwoordakte te reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en C.E.C.J. Ponsioen en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 25 februari 2014.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier                      w.g. de rolraadshee.

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. app./geïntim.: *mr. F.A.M. Lenippe*

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: *25-2-2014*

*Promodir*