

arrest

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.125.042/02

arrest van 3 november 2015

in de zaak van

Decor Handelsmaatschappij B.V.,
gevestigd te Son en Breugel,
appellante in principaal hoger beroep,
geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,
hierna aan te duiden als Decor,
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,
hierna gezamenlijk aan te duiden als Schomburg en ieder afzonderlijk als Schomburg GmbH,
Schomburg-Lux en Schomburg B.V.,
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 25 februari 2014 in het hoger beroep van de door de rechtbank Oost-Brabant onder zaaknummer C/01/216139/ HA ZA 10-1825 gewezen vonnissen van 8 februari 2012 en 6 februari 2013.

6. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenarrest van 25 februari 2014;
- de akte houdende overlegging producties van Decor van 8 april 2014 met drie producties (genummerd 29, 30 en 31);
- (na hervatting) de antwoordakte van Schomburg van 4 augustus 2015 met één productie (nr. 40).

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

7. De verdere beoordeling

in principaal en incidenteel hoger beroep

7.1.1. Partijen procederen omtrent het volgende.

Schomburg GmbH heeft in 1980 in Duitsland het woord UNIFIX als woordmerk geregistreerd en in 2004 het merk UNIFIX ingeschreven bij het WIPO voor onder meer de Benelux, voor de waren in de klassen 1 (onder meer poedertegellijm), 17 en 19. Decor heeft van eind 2003 tot en met 2007 steenlijm met het teken Uni Fix dan wel Unifix aangeboden op de Nederlandse markt. Schomburg heeft (naast een aantal verklaringen voor recht en nevenvorderingen) gevorderd Decor te gebieden de inbreuk op het woordmerk te staken en gestaakt te houden. In eerste aanleg heeft de rechtbank 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 is het gevorderde gebod toegewezen. De nevenvorderingen werden afgewezen. Decor heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Schomburg heeft incidenteel geappelleerd.

7.1.2. In genoemd tussenarrest van 25 februari 2014 heeft het hof in het principaal en incidentele appel alle grieven verworpen, met uitzondering van de vijfde incidentele grief (gericht tegen het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de door Schomburg gevorderde schadevergoeding). Het hof heeft voor wat betreft deze grief beslist:

- i) Schomburg heeft onvoldoende onderbouwd dat haar gestelde omzetsdaling enkel het gevolg is van de verkopen door Decor van haar Uni Fix/Unifix steenlijm. Dat elk verkocht Uni Fix/Unifix steenlijm product van Decor zou hebben geleid tot één product minder verkochte UNIFIX steenlijm van Schomburg kan niet tot uitgangspunt voor een schadebegroting dienen (r.o. 5.5.4);
- ii) echter mede gelet op duur van de inbreuk en het feit dat het om dezelfde waren gaat, is wel aannemelijk dat enige schade door Schomburg is geleden. Het hof zal daarom die schade op de voet van artikel 6:104 BW begroten. Het op 9 november 2009 door de accountant van Decor opgestelde overzicht van de nettowinst (prod. 2 Decor) kan daartoe eventueel tot uitgangspunt dienen (r.o. 5.5.5);
- iii) de gevorderde reputatieschade is onvoldoende onderbouwd en niet toewijsbaar (r.o. 5.5.7);
- iv) verkopen buiten Nederland door Decor zijn niet komen vast te staan (r.o. 5.5.8);
- v) de door Schomburg gevorderde vermogensschade is niet toewijsbaar (r.o. 5.5.8).

7.1.3. Het hof heeft de zaak vervolgens naar de rol verwezen voor akte aan de zijde van Decor met de in r.o. 5.5.6 vermelde doeleinden. Die overweging luidt als volgt:

“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 afrekkosten, 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.”

7.2.1. Schomburg heeft het hof verzocht om alsnog haar vordering tot accountantscontrole over de door haar gevorderde rekening en verantwoording toe te wijzen en aldus terug te komen op de beslissing van het hof in het tussenarrest, waarbij de incidentele grief 2 werd verworpen.

Of de rechter mag terugkomen van een door hem gegeven eindbeslissing moet worden beantwoord aan de hand van het arrest de Hoge Raad van 25 april 2008. NJ 2008/553. In dat arrest is geoordeeld dat de eisen van een goede procesorde meebrengen dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerder door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte, eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen. Hetgeen Schomburg in dit verband heeft aangevoerd – kort gezegd: Decor weigert informatie te verschaffen e.q. de verzochte onderbouwing te geven – betekent niet dat de desbetreffende bindende eindbeslissing, de afwijzing van de tweede incidentele grief, berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Het hof zal niet op die eindbeslissing terugkomen.

7.3.1. Decor heeft bij akte een door haar accountant opgestelde winstopstelling overgelegd (prod. 29). Decor voert verder het volgende aan. Met de term “winst” in artikel 6:104 BW is blijkens de Parlementaire Geschiedenis bedoeld de netto winst. Kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten, alsmede een evenredig deel van de vaste kosten en de verschuldigde belastingen dienen van de netto omzet te worden afgetrokken. Aldus dienen de kostprijs, de met de afnemers van de steenlijm gemaakte kortingsafspraken/bonussen, de distributiekosten (waaronder de kosten voor de etikettering; prod. 30), de kosten voor het terughalen van de Uni Fix/Unifix producten (prod. 31), de organisatiekosten als genoemd in de opstelling van de accountant en de verschuldigde vennootschapsbelasting van de winst te worden afgetrokken, aldus Decor. Volgens haar is dan sprake van een netto winst na vennootschapsbelasting van € 5.173,--.

7.3.2. Schomburg heeft betoogd dat Decor ten onrechte allerlei kostenposten van de winst heeft afgetrokken. Verder heeft Decor volgens haar in strijd met de instructies van het hof geen enkele onderbouwing gegeven voor de opstelling door de accountant (van 9 november 2009, hof), noch een specificatie en onderbouwing van de aftrekposten. Nu is die opstelling van de accountant niet te controleren. Dat blijft voor rekening en risico van Decor, aldus Schomburg. Uit de opstelling van de accountant blijkt ook niet dat de cijfers, laat staan de onderliggende stukken of de bedrijfsadministratie van Decor door de accountant zijn gecontroleerd. Daarom heeft Schomburg nog steeds recht op en belang bij toewijzing van de vordering tot rekening en verantwoording ter zake van inbreukmakende producten, gecontroleerd door een onafhankelijke registeraccountant. Schomburg verzocht het hof om terug te komen op zijn beslissing tot afwijzing van (de incidentele) grief 2.

Nu iedere specificatie of controleerbaarheid van al de posten die Decor van de netto omzet heeft afgetrokken ontbreekt, moet het ervoor worden gehouden dat die kosten ook zouden zijn gemaakt indien de inbreuk niet had plaatsgevonden en dus moeten die kosten buiten beschouwing blijven, aldus Schomburg. Subsidiair stelt Schomburg dat slechts een percentage van die kosten voor aftrek in aanmerking komt. De vennootschapsbelasting komt volgens haar evenmin voor aftrek in aanmerking. Schomburg verzocht het hof “*de aan Schomburg af te dragen winst*” vast te stellen op € 26.277,-- (de omzet minus de kostprijs van de omzet).

Ten slotte verzocht Schomburg het hof om Decor op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen in de proceskosten en in zoverre terug te komen op hetgeen het hof op dat punt

in het tussenarrest van 25 februari 2014 heeft overwogen. Schomburg heeft als productie 40 een kostenstaat overgelegd.

7.3.3. Het hof oordeelt als volgt.

Decor heeft in de laatste alinea van haar akte verwezen naar hetgeen zij in alinea 80 en verder van haar memorie van antwoord in incidenteel appel heeft aangevoerd omtrent het causaal verband. In die alinea's heeft Decor, kort gezegd, gesteld dat Schomburg onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat indien Decor haar steenlijm niet zou hebben aangeboden, de afnemers allen dat product bij Schomburg zouden hebben gekocht. Het hof heeft op dat punt al beslist (hiervoor in 7.1.2 onder i) herhaald). Voorts geldt dat voor de toepassing van artikel 6:104 BW niet is vereist dat een verband bestaat tussen de aldus te begroten winst en de omvang van de schade van de benadeelde, in dit geval Schomburg. De bedoelde winst van Decor hoeft niet ten koste van Schomburg te zijn gemaakt (HR 18 juni 2010 ECLI:NL:HR:2010:BL9662 r.o. 3.3.4)

Voor zover Schomburg in haar antwoordakte bedoelt te stellen dat het hof bij genoemd tussenarrest heeft geoordeeld, dat Schomburg recht heeft op winstafdracht, berust dat op een verkeerde lezing van dat arrest. Het hof herhaalt dat de in artikel 6:104 BW bedoelde schadebegroting geen recht op winstafdracht inhoudt, maar dat het een wettelijke basis vormt voor een vorm van abstracte schadebegroting (r.o. 5.2.5). Op de voet van dit artikel kan de rechter de schade begroten op het bedrag van de door de onrechtmatige daad genoten winst of op een gedeelte daarvan (vgl. o.m. HR 24 december 1993, NJ 1995/421, HR 18 juni 2010 ECLI:NL:HR:2010:BL9662 en HR 18 juni 2010 ECLI:NL:HR:2010:BM0893).

7.3.4. Onder winst in de zin van artikel 6:104 BW dient te worden verstaan: ieder financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig gedrag heeft genoten. Voor de begroting van de winst in deze zin moet worden uitgegaan van het netto-voordeel, dat wil zeggen het voordeel dat resteert na aftrek van de kosten en lasten die aan het verkrijgen daarvan verbonden zijn geweest. Het gaat daarbij in elk geval om de kosten en lasten – belastingen daaronder begrepen – *die rechtstreeks samenhangen* met het door het onrechtmatig handelen van de schuldenaar behaalde voordeel. Of in een concreet geval aanleiding bestaat om voor de bepaling van de winst ook andere – indirecte – kosten in aftrek te brengen, zoals de algemene kosten van de onderneming, is ter beoordeling van de rechter die de schade vaststelt en die daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking kan nemen, waaronder de mate van verwijtbaarheid (HR 18 juni 2010 ECLI:NL:HR:2010:BL9662, r.o. 3.3.3).

7.3.5. Met het in het geding brengen van de producties 29 tot en met 31 heeft Decor slechts in beperkte mate voldaan aan de door het hof in zijn tussenarrest in r.o. 5.5.6 gegeven instructie (hiervoor in r.o. 7.1.3 geciteerd) om de aan de opstelling van de accountant ten grondslag liggende (financiële) bescheiden over te leggen, alsmede een toelichting door deze accountant, eveneens onderbouwd met stukken, op de (omvang van de) gehanteerde aftrekkosten. Op onderliggende stukken met betrekking tot de kosten van etikettering en terughalen na heeft Decor in wezen volstaan met het opnieuw in het geding brengen van de reeds als productie 2 bij conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie overgelegde verklaring van haar accountant. Die opstelling van 9 november 2009 verschilt niet of nauwelijks van de thans als prod. 29 overgelegde verklaring, gedateerd 3 april 2014, met dien verstande dat thans ook de vennootschapsbelasting van de nettowinst is afgetrokken. In de pagina daarachter – van de hand van Decor – zijn enkel de post "distributie- en organisatiekosten" uitgesplitst in een post distributiekosten en een post organisatiekosten en zijn de in aftrek gebrachte kosten uitgesplitst naar jaar, maar iedere

onderbouwing van of toelichting op die kosten ontbreekt. Daarvoor is in ieder geval onvoldoende de ook reeds in de verklaring van 9 november 2009 door de accountant opgenomen zinsnede *“De gegevens voor deze opstelling hebben wij ontleend aan uw financiële administratie.”* Schomburg merkt terecht op dat daaruit niet blijkt dat de accountant die onderbouwing/administratie heeft gecontroleerd.

7.3.6. Bij deze stand van zaken is niet vast te stellen of de door Decor afgetrokken kosten *rechtstreeks samenhangen* met het door haar onrechtmatig handelen (de inbreuk) behaalde voordeel, met dien verstande dat dat naar het oordeel van het hof wel het geval is ten aanzien van de kosten van etikettering en de kosten van het terughalen van de emmers Uni Fix/Unifix steenlijm.

7.3.7. Zoals hiervoor overwogen heeft het hof reeds geoordeeld dat de gevorderde reputatieschade ad € 15.000,-- niet toewijsbaar is, alsmede dat niet is komen vast te staan dat Decor buiten Nederland Uni Fix/Unifix steenlijm heeft verkocht zodat dat de schade groot € 6.418,13 van Schomburg-Lux buiten beschouwing blijft.

Dan resteert de schade in de vorm van volgens Schomburg door haar gedeerde winst zoals geleden door Schomburg GmbH, groot € 2.951,10 en die geleden door Schomburg BV, groot € 20.657,77, samen € 23.608,87, afgerond € 23.609,--.

Daarbij gaat zij ervan uit dat voor elk pak lijm dat Decor heeft verkocht, zij – Schomburg – er een minder heeft verkocht, en als gezegd heeft het hof reeds overwogen dat deze redenering niet op gaat. Vandaar dat de schade (uitsluitend) begroot zal worden aan de hand van art. 6:104 BW.

7.3.8. Decor is in gebreke gebleven om deugdelijk te onderbouwen dat en welke kosten rechtstreeks samenhangen met het door haar onrechtmatig behaalde voordeel. Het ligt echter voor de hand dat zij de lijm heeft moeten inkopen en daarvoor inkoopkosten heeft moeten betalen. Zij stelt deze op € 38.724,--. Weliswaar heeft zij dat niet onderbouwd met deze stukken, maar Schomburg bestrijdt dat bedrag niet en gaat daar in haar reactie zelf ook van uit.

Voorts heeft Decor de kosten van etikettering en terughalen van emmers wel gespecificeerd (akte d.d. 8 april 2014 onder 5 en producties 30 en 31); deze belopen samen afgerond € 6.743,--. Schomburg heeft deze bedragen niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Van deze bedragen uitgaande zou het netto voordeel € 65.001,-- minus € 38.724,-- minus € 6.743,--, dus € 19.534,-- bedragen.

Decor houdt voorts rekening met € 2.224,-- belastingdruk. Het zou dan moeten gaan om vennootschapsbelasting. Deze behoeft echter enkel betaald te worden als er in het desbetreffende jaar door het bedrijf als geheel winst is gemaakt en er geen of onvoldoende aftrekposten zijn. Schomburg heeft er terecht op gewezen dat deze post niet controleerbaar is. Decor heeft immers geen enkele informatie verschaft omtrent de vraag of en hoeveel vennootschapsbelasting zij heeft moeten betalen. Bij die stand van zaken kan evenmin enig bedrag aan belasting aan deze winstcomponent worden toegerekend.

7.3.9. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aanmerkelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor.

7.3.10. Gelet op het voorgaande zal het hof de door Decor te vergoeden schade vaststellen op € 19.534.--.

Decor zal worden veroordeeld tot betaling van dat bedrag aan Schomburg, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 juli 2010, de datum van de inleidende dagvaarding. De primair gevorderde ingangsdatum - *“het tijdstip waarop deze vordering opeisbaar is”* - wijst het hof af, aangezien het onduidelijk is welk schadeveroorzakend onrechtmatig handelen op welk tijdstip plaatsvond (over de jaren 2003-2009). De subsidiair gevorderde ingangsdatum 24 januari 2008 wordt afgewezen, omdat deze van vóór een deel van de litigieuze verkopen dateert. De meer subsidiair gevorderde ingangsdatum wordt, zoals overwogen, toegewezen. Schomburg heeft bij inleidende dagvaarding betaling gevorderd door Decor van een bedrag ter zake van schadevergoeding, en wel “aan Schomburg” zonder daarbij dat bedrag uit te splitsen naar de diverse eisers, zulks ofschoon in het lichaam der dagvaarding wel een uitsplitsing was gemaakt. De thans door het hof gehanteerde grondslag – art. 6:104 BW – maakt zodanige uitsplitsing echter niet mogelijk. Bij deze stand van zaken zal het hof Decor veroordelen tot betaling van het volledige bedrag aan Schomburg GmbH en Schomburg BV, zodat deze beide, voor zoveel nodig met toepassing van art. 6:15 BW, het door Decor betaalde onderling zullen moeten afrekenen met inachtneming van hun aanspraken en hun onderlinge rechtsverhouding.

7.3.11. Het feit dat Schomburg het hoogste schadebedrag heeft gevorderd (van a. betaling van schadevergoeding van € 46.427.-- of b. winstafdracht) leidt niet tot een ander oordeel. De sub b geformuleerde vordering was immers gebaseerd op het door Schomburg gestelde en op artikel 2.21 lid 4 BVIE gebaseerde recht op winstafdracht. Het hof oordeelde reeds dat die vordering terecht door de rechtbank was afgewezen.

7.3.12. Schomburg heeft het hof ook verzocht *“terug te komen op de beslissing inzake de proceskosten”*. Anders dan Schomburg kennelijk meent en anders dan bij de hiervoor vermelde afwijzing van de tweede incidentele grief aan de orde was, heeft het hof ten aanzien van de proceskosten nog geen beslissing genomen in zijn tussenarrest. Het hof heeft daar wel overwogen dat *“het voor de hand ligt om bij eindarrest de kosten te compenseren in die zin, dat partijen ieder hun eigen, in hoger beroep gemaakte, kosten dragen.”* (r.o. 5.8. laatste zin).

Hoe het ook zij, hetgeen Schomburg heeft aangevoerd is naar het oordeel van het hof onvoldoende grond om in dit hoger beroep Decor (op de voet van artikel 1019h Rv) te veroordelen in de aan de zijde van Schomburg gevallen kosten. Weliswaar slaagt geen van de zeven (door Decor aangevoerde) principale grieven, maar van de zeven (door Schomburg aangevoerde) incidentele grieven slaagt slechts één en bovendien slechts ten dele. Bij deze stand van zaken is het hof van oordeel dat partijen hun eigen kosten van het hoger beroep dienen te dragen.

7.4. De slotsom is dat het bestreden eindvonnis alleen ten aanzien van, kort gezegd, de afwijzing (in conventie) van de schadebegroting en de gevorderde schadevergoeding wordt vernietigd en voor het overige (in conventie en voorts in de reconventie) wordt bekrachtigd en dat de proceskosten op voornoemde wijze worden gecompenseerd.

8. De uitspraak

Het hof:

op het principaal en incidenteel hoger beroep

verklaart Decor niet ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het tussenvonniss van 8 februari 2012;

vernietigt het beroepen eindvonnis van 6 februari 2013 doch uitsluitend voor zover daarbij in conventie de vordering tot vaststelling van de door Decor ten gevolge van het verhandelen van de inbreukmakende producten genoten winst en de vordering tot veroordeling van Decor tot betaling van schadevergoeding, vermeerderd met rente, werden afgewezen;

in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Decor tot betaling – aldus dat indien Decor aan de een betaalt, zij in zoverre ook jegens de ander zal zijn bevrijd - aan Schomburg GmbH en Schomburg BV van een bedrag van € 19.534,-- vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 20 juli 2010 tot aan de dag van algehele voldoening;

bekrachtigt het beroepen vonnis van 6 februari 2013 voor het overige;

compenseert de proceskosten in hoger beroep aldus dat elke partij de eigen kosten draagt;

verklaart bovengenoemde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 3 november 2015.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. ~~app.~~/geintim.: *Mr. F.A.M. Knijppe*

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: *3-11-2015*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Knijppe', written over the printed name of the clerk.