

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer : 200.169.940/01

zaaknummer rechtbank : C/15/211097/HA ZA 14-68

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 juni 2018

inzake

de vennootschap naar Belgisch recht
ESSEGÉ S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
appellante,
advocaat: mr. A.J. Gieske, te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
RUBY DÉCOR B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Broek op Langedijk,
geïntimeerde,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna wederom Essegé en Ruby Décor genoemd.

In deze zaak heeft het hof op 14 februari 2017 een tussenarrest gewezen. Voor het verloop van de procedure in hoger beroep tot die datum wordt verwezen naar dat tussenarrest.

Na dit tussenarrest heeft mr. B. Brouwer namens Essegé een verzoek ingediend tot verbetering van een kennelijke verschrijving ex artikel 31 Rv. Tegen dit verzoek is van de zijde van Ruby Décor bezwaar gemaakt.

Vervolgens heeft Essegé een akte van depot (een ordner met facturen) ingediend en nadien nog een akte met producties 42 t/m 48.

Op 6 juni 2017 heeft het hof aan de zijde van Essegé drie getuigen gehoord. Van de getuigenverhoren is proces-verbaal opgemaakt.

Nadien hebben partijen de volgende stukken overgelegd:

- memorie na enquête, tevens akte houdende vermindering van eis, en nadere producties 49 t/m 52 aan de zijde van Essegé;
- memorie na enquête, tevens antwoordakte inzake producties 42 t/m 48 Essegé en akte

- depot, alsmede akte overlegging producties 22 t/m 25 aan de zijde van Ruby Décor;
- akte houdende uitlating producties aan de zijde van Essegé;
 - nadere akte na memorie na enquête aan de zijde van Ruby Décor.

Ten slotte hebben partijen andermaal arrest gevraagd.

2. Verdere beoordeling van het hoger beroep

Normaal gebruik

2.1 Het hof blijft bij en bouwt hierna voort op hetgeen het in genoemd tussenarrest heeft overwogen en beslist, en waarin de grieven 1 en 2 reeds zijn behandeld. Daarin heeft het hof onder 3.6 overwogen dat het aan Essegé is om te bewijzen dat zij het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt en onder 3.7 dat aan de door Essegé overgelegde producties 13 en 21 - zonder nadere toelichting, die is uitgebleven - geen bewijs van normaal gebruik valt te ontlennen. Aangezien Essegé nader bewijs heeft aangeboden door middel van het horen van getuigen, heeft het hof haar toegelaten tot het leveren van bewijs dat zij het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt.

2.2 Ter voldoening aan deze bewijsopdracht heeft Essegé achtereenvolgens als getuigen doen horen: A. Vermoesen (informaticus), M.S.J.F. Faucon (commercieel directeur) en E. Grietens (aftersales en technisch commercieel medewerker).

2.2.1 *Vermoesen* heeft het volgende verklaard:

"Ik heb mij op dit getuigenverhoor voorbereid door een extractie uit de database te maken, dat wil zeggen de Excel bestanden en het samenstellen van de USB stick. Verder heb ik nog wat geschoffeld in oude archiefstukken uit die periode. Ook heb ik vanmorgen nog met de advocaat gesproken. Ik heb de extractie gemaakt van de periode 14 maart 2003 tot en met 14 maart 2008.

U houdt mij Pivot Table 1 voor. Daarin staan alle producten die het merk RUBY dragen, dus zowel verwarmingsapparaten als airconditioners en luchtontvochtigers. Wisselstukken, anders gezegd: onderdelen, zijn daarin niet opgenomen. In de desbetreffende periode (14 maart 2003 tot en met 14 maart 2008) zijn in België in totaal 5.397 RUBY producten verkocht en in Nederland in totaal 5 RUBY producten.

U houdt mij Pivot Table 2 en 3 voor. Ik heb geen totalen in mijn uitprints, dus die zou ik dan moeten optellen, maar ik ga ervan uit dat de hierna te noemen aantallen juist zijn. Dit komt neer op 1.910 RUBY verwarmingsproducten voor België en 2 RUBY verwarmingsproducten voor Nederland. Voor de wiekkachels in België gaat het om 1.553 stuks, voor terrasverwarmers gaat het om 51 producten in België en 2 voor Nederland. Voor wat betreft de radiatoren gaat het om 258 stuks voor België en voor badkamerradiatoren om 58 stuks voor België.

Dat komt, als wij het gemiddelde nemen over de desbetreffende periode, neer op een kleine 400 verwarmingsproducten voor de Benelux.

U houdt mij productie 45B voor, zijnde mijn verklaring. Daarin verklaar ik dat de RUBY producten zowel binnen de Benelux als ver daarbuiten goed zijn verkocht. Ik doel met "goed verkocht" met name op de jaren na de desbetreffende periode, namelijk 2009 en 2010.

Wij zijn vanaf 2000 begonnen met vernieuwende producten, voornamelijk verwarmingsproducten, te verkopen. Behalve petroleumkacheltjes, waar wij mee begonnen zijn, verkopen wij al onze vernieuwende producten onder het merk RUBY. Vanaf 2010 hebben wij bijvoorbeeld in Nederland bijna 2000 petroleumkacheltjes verkocht, exact 1.893 stuks.

(...) Ik bedoel met het woord "goed" dat de verkoop zowel binnen als buiten de Benelux goed was. Maar dat is een appreciatie. De hoofdmarkten voor al onze producten zijn Frankrijk en Italië, omdat die qua volume veel groter zijn met veel doe-het-zelf markten en omdat ons bedrijf voornamelijk Franstalig is, is het makkelijker om op de Franse markt zaken te doen. De Benelux markt is minder groot en daardoor kun je daar minder omzet maken, hoewel je daar een hogere prijs kan vragen en meer marge kan maken. In mijn verklaring staat dat de aangehechte overzichten aantonen dat de RUBY producten zowel binnen de Benelux als ver daarbuiten goed zijn verkocht. Met die overzichten doel ik op de betreffende periode.

(...) Ik was al van het prille begin betrokken bij Essegé, aanvankelijk als consultant. Vanaf 1997 ben ik bij het bedrijf in dienst gekomen. Ik houd mij in mijn functie bezig met alles wat IT betreft, voor zowel België, Frankrijk, Italië en Spanje. Die werkzaamheden betreffen zowel de server als het schrijven van programma's, tot aan het kleinste kabeltje.

Ik heb drie boekhoudprogramma's geschreven waarvan één van de programma's al gebruikt werd door de ouders van de stichter van Essegé. Dus de programma's die sinds 1997 worden gebruikt zijn door mij geheel geconfigureerd. Het boekhoudprogramma betrekken wij, in ieder geval vanaf 2000, extern, namelijk van een ander bedrijf. Dat is een standaard boekhoudpakket.

De naam RUBY komt ook voor op de verpakkingen. Ik toon u een enkele afbeelding van verpakkingen, zoals RUBY HEAT, de elektrische radiatoren (PR 1000 en PR 1500) en de PATIO. Wij hebben deze verpakkingen vanaf het prille begin gebruikt en we hebben deze verpakkingen in de loop der jaren ook niet veranderd."

2.2.2 Faucon heeft het volgende verklaard:

"Ik heb mij op dit getuigenverhoor niet significant voorbereid. Ik heb namelijk de hele geschiedenis vanaf de begin jaren 90 van het bedrijf meegemaakt. Sinds die tijd ben ik bij het bedrijf betrokken. Ik heb in de trein met de heer Vermoesen wat gesproken over de cijfers.

U houdt mij voor dat uit de stukken (Pivot Tables) en de verklaring van de heer Vermoesen blijkt dat in de betreffende periode (14 maart 2003 tot en met 14 maart 2008) in België 1.910 verwarmingsproducten zijn verkocht en in Nederland 2 verwarmingsproducten met het merk RUBY. Dat zou kunnen kloppen. Voor wat betreft de aantallen heb ik de cijfers niet bij de hand, maar België is na Frankrijk en Italië voor ons de derde markt. Dat geldt ook voor de verwarmingsproducten.

(...) Het is juist dat in België in de betreffende periode aan een vijftiental klanten is geleverd. Tussen die vijftien zitten een aantal klanten die verschillende winkels hebben. De HUBO is daarvan een voorbeeld. De verkoop en sales werden in de betreffende periode vanuit België gedaan. Ik doel dan op de verkoop en sales in de Benelux. In Frankrijk, Italië en Spanje hebben wij eigen vestigingen. Wij hebben ook agenten in andere landen."

2.2.3 Grietens heeft het volgende verklaard:

"Ik heb mij op dit getuigenverhoor niet speciaal voorbereid. Wel heb ik besproken waarom ik hier moet zijn. Ik weet niet hoeveel apparaten er in de betreffende periode zijn verkocht. Ik houd mij bezig met het repareren van de verkochte producten. Ik geef ter plaatse bij de klanten ook instructies hoe de kachels werken. Ik werk vanaf 2005, denk ik, bij Essegé. In hoeverre er in de betreffende periode een stijgende, dalende of gelijkblijvende lijn valt te ontdekken met betrekking tot de RUBY verwarmingsapparaten, kan ik mij niet herinneren. Ik hield mij bezig met reparaties en veel problemen werden ook per telefoon opgelost.

(...) Met betrekking tot de RUBY producten ben ik het meest bekend met de wiekkachels."

2.3 Het hof ziet zich gesteld voor de vraag of na aflegging van bovenvermelde getuigenverklaringen, in onderling verband en samenhang bezien, Essegé is geslaagd in het leveren van het bewijs dat zij het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt.

Uit de verklaring van Vermoesen, die vanaf het prille begin bij Essegé is betrokken, aanvankelijk als consultant en vanaf 1997 in dienstverband, blijkt dat hij een extractie uit de database heeft gemaakt van de periode 14 maart 2003 tot en met 14 maart 2008, in het geding gebracht als productie 46. Die cijfers komen neer op een verkoop van 1.910 RUBY verwarmingsproducten voor België en 2 RUBY verwarmingsproducten voor Nederland, een gemiddelde van een kleine 400 verwarmingsproducten voor de Benelux (naar het hof begrijpt) per jaar. Volgens Vermoesen was de verkoop (ook) binnen de Benelux goed, zij het dat voor alle producten Frankrijk en Italië de hoofdmarkt vorm(d)en omdat de daar afgezette aantallen producten veel groter zijn dan de in de Benelux afgezette aantallen. Voorts heeft Vermoesen verklaard dat de naam RUBY voorkomt op de verpakkingen die vanaf het prille begin zijn gebruikt en in de loop der jaren ook niet veranderd zijn; hij heeft enkele verpakkingen ter zitting getoond. De verklaring van Vermoesen wordt bevestigd door die van Faucon, die (eveneens) verklaart dat België na Frankrijk en Italië voor Essegé de derde markt is, ook voor verwarmingsproducten. De verklaring van Grietens voegt aan voornoemde twee verklaringen niets toe, maar doet daaraan evenmin af.

2.4 Het hof komt tot het oordeel dat Essegé is geslaagd in het leveren van het haar opgedragen bewijs. Een verkoop van gemiddeld 382 RUBY verwarmingsproducten per jaar voor de Benelux (zowel Nederland als België), waarbij de naam RUBY op de verpakking voorkomt, heeft als normaal gebruik van het merk RUBY te gelden. Daarmee heeft Essegé het door Ruby Décor ingebrachte rapport van Carratu d.d. 18 december 2007 voldoende weerlegd, nog daargelaten dat dit rapport zich lijkt te beperken tot onderzoek naar normaal gebruik voor RUBY Dry producten, luchtontvochtigers, en daarmee niet of nauwelijks tot onderzoek naar gebruik voor andere producten onder het merk RUBY.

2.5 Weliswaar betwist Ruby Décor de verkoopaantallen van gemiddeld 382 per jaar en stelt zij zich op het standpunt dat deze aantallen als marginaal moeten worden aangemerkt, zich beroepend op de door haar bij memorie na enquête ingebrachte verklaringen van J.C van Bommel en W. Kos (directeur van Ruby Décor) waaruit zou blijken dat de markt voor alleen wiekkachels in de Benelux in de jaren 2003-2008 al 40.000 tot 50.000 stuks per jaar was, doch dit brengt het hof niet tot een ander oordeel. Voornoemde verklaringen berusten (slechts) op een "inschatting" (verklaring Van Bommel) dan wel informatie van derden (verklaring Kos) en niet op eigen waarneming, terwijl Ruby Décor ervan heeft afgezien Van Bommel, Kos en de door Kos genoemde derden als getuigen in contra-enquête te doen horen. De voorts nog door Ruby Décor opgeworpen stelling dat de in deze procedure overgelegde cijfers niet steeds gelijk zijn en dus de gegevens van Vermoesen niet betrouwbaar zijn, deelt het hof niet. De verschillen zijn voldoende door Essegé verklaard. Het verweer van Ruby Décor, dat de vermelding van RUBY op de verpakkingen niet valt aan te merken als aanduiding van de herkomst van de producten, snijdt geen hout. De enkele omstandigheid dat wellicht ook andere herkomstaanduidingen op de verpakking zijn aan te wijzen, doet er niet aan af dat RUBY als zodanig kan, en door de normaal oplettende koper ook als zodanig zal, worden opgevat. Ook overigens heeft Ruby Décor geen argumenten naar voren gebracht die tot een andersluidend oordeel moeten leiden.

Aldus kan en zal het hof voorbij gaan aan het door Ruby Décor opgeworpen bezwaar dat Essegé in haar memorie na enquête en vervolgens in de akte houdende uitlating producties aanvullende producties 49 t/m 52 heeft ingediend en nieuwe stellingen heeft betrokken.

2.6 Dit leidt tot de conclusie dat Essegé het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal heeft gebruikt. Daarmee verwerpt het hof het verweer van Ruby Décor dat het door Essegé in 1994 gedeponeerde merk vervalrijp was toen zij, Ruby Décor, haar merk RUBY FIRES deponeerde en Essegé zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het merk RUBY FIRES en evenmin de doorhaling kan vorderen.

2.7 Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of Ruby Décor het merk Ruby Fires voor sfeerhaarden zonder luchtkanaal gebruikt sinds 2000 (zoals vermeld in rov 3.1.6 van het tussenarrest) of sedert 2008 (zoals aangevoerd door Essegé, laatstelijk in haar verzoek tot verbetering van een kennelijke verschrijving). Grief 2 behoeft derhalve geen verdere behandeling.

Soortgelijke waren

2.8 Daarmee komt het hof toe aan de grievens 3 en 4, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling. Deze grieven zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank, samengevat, dat de waren waarvoor Essegé het merk RUBY in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het merkdepot van Ruby Décor heeft gebruikt en de waren waarvoor Ruby Décor haar merk RUBY FIRES heeft gedeponeerd en toentertijd gebruikte, bepaald niet soortgelijk zijn en dat, hoewel de producten van beide partijen warmte afgeven, iemand die op zoek is naar een petroleum- of elektrische kachel dan wel een radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, niet thuiskomt met een sfeer- en/of bio-ethanolhaard of andersom. Dat de producten niet soortgelijk zijn ondanks dat beide een verwarmingsfunctie hebben, blijkt ook uit het feit dat zij lange tijd naast elkaar hebben bestaan zonder enige verwarring, aldus de rechtbank.

2.8.1 Essegé voert aan dat de waren waarvoor Ruby Décor haar merk gebruikt en heeft gedeponeerd identiek zijn aan de waren waarvoor het merk van Essegé is ingeschreven, te weten verwarmingsapparaten. Sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder bio-ethanol haarden (de producten van Ruby Décor) zijn naar hun aard te beschouwen als verwarmingsapparaten, aangezien het immers gaat om apparaten met een verwarmingsfunctie, net als kachels, radiatoren en terrasverwarmers (de producten van Essegé). Ook worden de betrokken producten via dezelfde afzetkanalen, in bouwmarkten, aangeboden. Dat in een bouwmarkt ook diverse niet-soortgelijke producten worden aangeboden, doet daaraan niet af. Het in aanmerking komend publiek verschilt evenmin, nu het in beide gevallen gaat om consumentengoederen met een vergelijkbare duurzaamheid en prijsstelling. Binnen de categorie "verwarmingsapparaten" zijn geen relevante subcategorieën te onderscheiden voor sfeerhaarden en/of bio-ethanolhaarden. Met het oordeel dat de producten van partijen lange tijd naast elkaar hebben bestaan zonder enige verwarring heeft de rechtbank ten onrechte bij de beoordeling van soortgelijkheid het criterium van verwarring betrokken maar ook nog eens het ontbreken van daadwerkelijke verwarring relevant geacht in plaats van verwarringsgevaar, aldus nog steeds Essegé.

2.8.2 Het hof volgt Essegé in haar betoog dat de sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder bio-ethanol haarden van Ruby Décor, soortgelijk zijn aan de kachels, radiatoren en terrasverwarmers van Essegé. Alle betrokken producten hebben hetzelfde gebruiksdoel, het verwarmen van een huiskamer of terras zonder dat daarvoor een rookkanaal nodig is, worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen en zijn bestemd voor dezelfde eindgebruiker/consument die op zoek is naar verwarming of bijverwarming voor huiselijk gebruik. Tegen die achtergrond ziet het hof geen grond om sfeerhaarden en/of bio-ethanolhaarden als een relevante subcategorie binnen de categorie verwarmingsapparaten aan te merken. Ook het feit dat de producten van partijen lange tijd naast elkaar hebben bestaan zonder enige verwarring, brengt het hof niet tot een ander oordeel. Zoals Essegé terecht aanvoert, heeft de rechtbank bij haar beoordeling van de soortgelijkheid ten onrechte het criterium van verwarring betrokken en eveneens ten onrechte het ontbreken van daadwerkelijke verwarring - in plaats van het juiste criterium: verwarringsgevaar - relevant geacht. De grieven hebben succes.

Overige vereisten artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE

2.8.3 Dit maakt dat ter beoordeling nog voorligt de vraag of ook aan de overige vereisten van artikel 2:20 lid 1 onder sub b BVIE is voldaan. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt.

Het gaat in dit geval om overeenstemmende tekens. Het enige verschil tussen het merk RUBY van Essegé en het door Ruby Décor gebruikte teken Ruby Fires is de toevoeging van Fires, welk woord in de onderhavige context beschrijvend is. RUBY vormt het dominante element en dat is identiek.

De grote mate van overeenstemming tussen RUBY en Ruby Fires kan bij het relevante publiek de indruk wekken dat de apparaten dezelfde herkomst hebben, waarbij Ruby Fires een bijzondere categorie of type van RUBY-afkomstige apparaten vormt.

2.8.4 Aldus slaagt het beroep van Essegé op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, op grond waarvan zij als houdster van het oudste depot en rechthebbende op het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties Ruby Décor kan verbieden op dit merk inbreuk te maken door dit merk te gebruiken ter aanduiding van artikelen die daaraan soortgelijk zijn.

Eveneens kan zij op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet Ruby Décor verbieden het merk RUBY te gebruiken in haar handelsnaam en in domeinnamen.

Misbruik van recht

2.9.1 Grief 5 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Essegé misbruik maakt van recht door zich te verzetten tegen het gebruik dat Ruby Décor van haar merk maakt. In aanmerking nemend het grote belang van Ruby Décor bij handhaving van haar jarenlange gebruik van het merk voor waren waarvoor Essegé het merk RUBY niet gebruikte, had Essegé niet in redelijkheid tot uitoefening van haar (gestelde) recht kunnen komen.

2.9.2 Zoals het hof hiervoor onder rov 2.1 tot en met 2.6 heeft overwogen, heeft Essegé het merk RUBY in de periode 14 maart 2003 tot 14 maart 2008 binnen de Benelux normaal gebruikt voor verwarmingsapparatuur. Ook zijn, aldus rov 2.8 tot en met 2.8.3, de waren waarvoor Essegé haar merk gebruikt soortgelijk aan de sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder bio-ethanol haarden van Ruby Décor. Onder deze omstandigheden is Essegé gerechtigd als houdster van het oudste depot en

rechthebbende op het merk RUBY op te treden tegen inbreuk. De enkele omstandigheid dat Ruby Décor een, voor Essegé kenbaar, groot belang heeft bij voortgezet gebruik van haar tekens is onvoldoende; Essegé heeft immers zelf belang bij bedoelde uitoefening en behoeft haar eigen belangen niet achter te stellen bij die van Ruby Décor. Dit betekent dat van misbruik van recht niet kan worden gesproken. De grief slaagt.

Rechtsverwerking

2.10 Aangezien de grieven slagen, dient het hof nog in te gaan op het in eerste aanleg gevoerde verweer van Ruby Décor dat Essegé haar rechten heeft verwerkt door na een eerste sommatie van 10 april 2008 pas op 10 januari 2012 een tweede sommatie te sturen en vervolgens eerst op 19 december 2013 de dagvaarding te betekenen. Volgens Ruby Décor heeft Essegé haar gebruik van het merk RUBY gedoogd in de zin van artikel 2.24 en 2.29 BVIE dan wel op andere gronden haar recht verwerkt op te treden tegen de inschrijving en/of het gebruik van RUBY FIRES.

2.10.1 Zowel artikel 2.24 lid 1 BVIE ('Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik') als artikel 2.29 BVIE ('Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid') stelt als voorwaarde dat de houder van een ouder merk het gebruik van een ingeschreven jonger merk *bewust* heeft gedoogd *gedurende vijf opeenvolgende jaren* (cursivering hof). Gelet op de omstandigheid dat Essegé na het ontdekken van het gebruik van RUBY FIRES in maart 2008 Ruby Décor heeft aangeschreven en tussentijds in januari 2012 nogmaals heeft gesommeerd alvorens in december 2013 tot dagvaarding over te gaan, kan van een bewust gedogen niet worden gesproken, laat staan gedurende vijf opeenvolgende jaren. Ruby Décor kan daarom niet met succes een beroep doen op voornoemde twee artikelen.

2.10.2 Ten slotte resteert het beroep van Ruby Décor op rechtsverwerking op andere gronden. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt. Tijdsverloop kan wel als een van de relevante omstandigheden meewegen bij beoordeling van de vraag of de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid.

Ruby Décor heeft onvoldoende onderbouwd dat bij haar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Essegé haar aanspraak niet meer geldend zal maken. Daarmee faalt haar beroep op rechtsverwerking.

2.11 Uit het voorgaande vloeit voort dat ook (na eisvermindering in hoger beroep als zodanig aangeduide) vordering D van Essegé strekkende tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, toewijsbaar is, nu de mogelijkheid dat Essegé schade heeft geleden ten gevolge van de merkinbreuk door Ruby Décor, gelet op de aard van die inbreuk, aannemelijk is en concreet verweer van Ruby Décor op dat punt ontbreekt.

Slotsom

2.12 De grieven slagen. Dit betekent dat het vonnis zal worden vernietigd en grief 6 als slotgrief buiten behandeling kan blijven. Gelet op de eisvermindering van Essegé bij memorie na enquête en rekening houdend met het tegen de (na eisvermindering in beroep gehandhaafde) vorderingen gevoerde verweer van Ruby Décor, inhoudende dat het verbod zich dient toe te spitsen op concrete door haar gebruikte tekens en zij de tijd moet krijgen een nieuwe handelsnaam en merken te kiezen, zullen de vorderingen van Essegé worden toegewezen als hierna te melden. Ook het hof acht, in de omstandigheden van dit geval, de gevorderde termijn (ook na eiswijziging) te kort en zal dus een redelijke termijn vaststellen. Eveneens ziet het hof aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen en te maximeren.

Daarnaast zal het hof de vordering afwijzen voor zover die te onbepaald en/of niet deugdelijk onderbouwd is.

2.13 Als de in het ongelijk gestelde partij dient Ruby Décor de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep te dragen. Het hof begroot deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv aan de hand van de (thans geldende) indicatietarieven op € 17.500,-- voor de eerste aanleg en op € 20.000,-- voor het hoger beroep.

De indicatietarieven zijn bedoeld om een zeker houvast te bieden voor het oordeel of het gaat om redelijke en evenredige kosten en voor beide partijen voorspelbaarheid ten aanzien van de kostenveroordeling te bevorderen. In de United Video-beslissing (HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15; ECLI:EU:C:2016:611) heeft het HvJEU toepassing van dergelijke tarieven niet in strijd met de Handhavingsrichtlijn geacht. De onderhavige zaak is te kenschetsen als een normale bodemzaak, zodat het hof tot voornoemde, voor deze categorie (maximale) kostenveroordelingen voor eerste aanleg en hoger beroep komt. De omstandigheid dat Ruby Décor bewijs van gebruik heeft geëist en meer in het algemeen verweren heeft gevoerd die tijdrovend onderzoek en bewijs nodig maakten vormt, evenmin als de omstandigheid dat Essegé Franstalig is, een reden om van die indicatietarieven af te wijken.

3. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis van 11 februari 2015;

en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Ruby Décor om binnen 6 maanden na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de merkrechten van Essegé bestaande in:

a. het produceren, verkopen, aanbieden en/of handelen in verwarmingsapparaten en haarden onder het merk dan wel de benaming RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (eenduizend euro) voor elke keer dat Ruby Décor met betrekking tot een verwarmingsapparaat of haard in strijd handelt met deze veroordeling, met een maximum van € 100.000,--

b. het gebruik van de domeinnamen www.rubyfires.nl en www.rubyfires.com, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (eenduizend euro) voor elke dag dat Ruby

Décor in strijd handelt met deze veroordeling, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag wordt gerekend, met een maximum van € 100.000,--

verklaart nietig de inschrijving van het Benelux merk RUBY FIRES met inschrijvingsnummer 0842040 en spreekt ambtshalve de doorhaling uit van deze inschrijving;

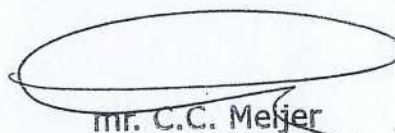
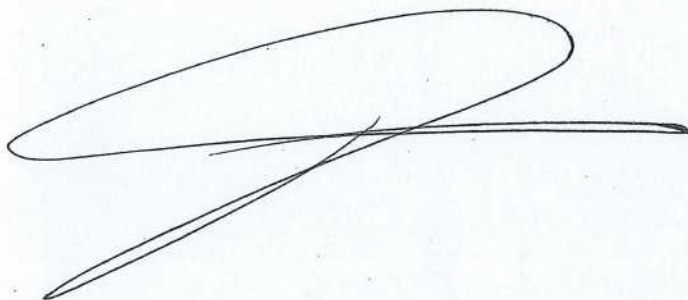
veroordeelt Ruby Décor tot vergoeding van de schade die Essegé ten gevolge van de merkinbreuk heeft geleden of zal lijden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 december 2013, nader op te maken bij staat;

veroordeelt Ruby Décor in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Essegé in eerste aanleg begroot op € 684,71 aan verschotten en € 17.500,-- voor salaris en in hoger beroep tot op heden begroot op € 810,99 aan verschotten en € 20.000,-- voor salaris;

verklaart de veroordelingen, met uitzondering van de veroordeling tot vergoeding van de schade, uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.M. Polak en G.J. Heevel en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2018.



mr. C.C. Meijer

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: mr. P. J. Giecke
DE GRIFFIER