

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/444079 / HA ZA 13-634

Vonnis van 6 augustus 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
SCHMIDT SPIELE GMBH,
gevestigd te Berlijn, Duitsland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. **[X]**,
wonende te [A],
2. **[Y]**,
wonende te [A],
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOLIATH B.V.,
gevestigd te Hattem,
gevoegd aan de zijde van gedaagden in conventie, eisers in reconventie,
advocaat mr. drs. P.L. Tjiam te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Schmidt en (gezamenlijk in enkelvoud) [X c.s.] genoemd worden.
Gedaagden zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als [X], [Y] en Goliath.

De zaak is voor Schmidt inhoudelijk behandeld door mr. M.H.L. Hemmer en mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, advocaten te Breda en voor [X c.s.] door mr. T. Cohen Jehoram en mr. Tjiam voornoemd, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 27 februari 2013 met 4 producties;
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie van 20 november 2013 met 9 producties;

-
- de akte van depot van [X] en [Y] van 9 december 2013 met een Rummikub-spel, variant *Deluxe*;
 - het incidenteel vonnis van 22 januari 2014, waarin de rechtbank Goliath toestaat zich aan de zijde van [X] en [Y] te voegen in conventie en in reconventie, met de daarin vermelde stukken;
 - het tussenvonnis van 5 februari 2014 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de beschikking van 24 februari 2014, waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 26 maart 2014;
 - de conclusie van antwoord in reconventie van 12 maart 2014 met producties 5 tot en met 9;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 26 maart 2014 en de daarin vermelde stukken;
 - de brief van de raadsman van [X c.s.] namens alle partijen van 4 april 2014 met het verzoek vonnis te wijzen.

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Schmidt is een Duitse onderneming die spellen en puzzels aanbiedt. Zij is zowel ontwikkelaar, producent als distributeur van spellen en één van de marktleiders in Duitsland. Zij brengt een spel op de markt onder de naam "My Rummy" (hierna aangeduid als: het My Rummy-spel).

2.2. [X] en [Y] zijn de enige erfgenamen van wijlen [Z], die in de jaren '40 van de twintigste eeuw een gezelschapsspel heeft ontwikkeld en in productie heeft gebracht onder de naam "Rummikub". Goliath is sinds tientallen jaren exclusief importeur en distributeur van Rummikub in de Benelux.

2.3. Het spel Rummikub wordt gespeeld met vier reeksen spelstenen. Die spelstenen zijn langwerpig, rechthoekig en ivoorkleurig en hebben licht afgeronde hoeken. Op iedere reeks stenen staan de cijfers 1 tot en met 13, voor elke reeks een verschillende kleur, te weten rood, blauw, geel/oranje en zwart. Daarnaast is er een aantal spelstenen waarop in plaats van cijfers, een maangezicht is afgebeeld in rood en zwart. Dit zijn de jokerstenen. De spelrekjes behorend bij het spel hebben twee getrapte niveaus, waarop de spelstenen boven elkaar kunnen worden geplaatst.

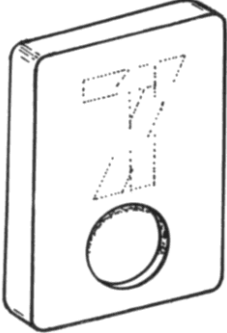
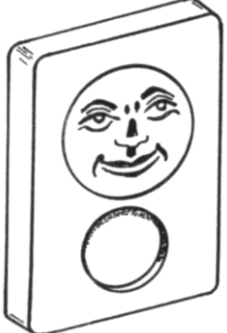

2.4. Op 10 mei 1988 zijn op naam van [X] en [Y] drie vormmerken geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau, alle voor de waren: spellen en spelstukken (warenklaas 28):

- de Rummikub-spelsteen met een cijfer erop en een ronde uitsparing erin, ingeschreven onder nummer 0443005 (hierna te noemen: de nummerspelsteen);
- de Rummikub-spelsteen met de afbeelding van een maangezicht en met een ronde uitsparing erin, ingeschreven onder nummer 0442725 (hierna te noemen: de jokerpelsteen);

en

- het spelrekje van Rummikub met spelstenen erop, ingeschreven onder nummer 0442723 (hierna te noemen: het spelrekje).

Hieronder worden deze Beneluxmerken (hierna gezamenlijk ook aangeduid als: de Beneluxmerken) weergegeven.

Inschrijvingsnummer	Depotdatum	Klasse	Merk
0443005	10 mei 1988	28 – spellen en spelstukken	
0442725	10 mei 1988	28 – spellen en spelstukken	
0442723	10 mei 1988	28 – spellen en spelstukken	

2.5. [X] en [Y] hebben – voor zover hier relevant – bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (*Office for Harmonization in the Internal Market*, hierna aangeduid als: OHIM) ook twee Gemeenschapsmerken (hierna ook aangeduid als: de Gemeenschapsmerken) geregistreerd voor warenklasse 28, waaronder spellen en spelstukken. Het betreft een op 14 juni 2007 onder nummer 005179585 ingeschreven afbeelding van een maangezicht (hierna aangeduid als: het maangezicht) en een op 24 september 2009 onder nummer 006860936 ingeschreven Rummikub-spelsteen met de afbeelding van een maangezicht en met een ronde uitsparing erin. Dit merk komt overeen met het hiervoor genoemde Beneluxmerk gedefinieerd als de jokerspelsteen (en wordt hierna ook als zodanig aangeduid).

De Gemeenschapsmerken worden hieronder weergegeven.



005179585



006860936

2.6. Het My Rummy-spel van Schmidt bevat onder meer spelstenen met cijfers erop, spelstenen met jokers in de vorm van een maangezicht erop en een spelrek. Deze onderdelen werden afgebeeld op de verpakking van het My Rummy-spel in de editie *Classic Line*. Een afbeelding van deze verpakking wordt hieronder weergegeven.



2.7. [X c.s.] heeft op 15 november 2012 Schmidt aangeschreven en haar gesommeerd het gebruik van haar Beneluxmerken te staken en gestaakt te houden. Zij heeft onder meer gewezen op de websites www.spellenrijk.nl, www.bol.com, www.timtoys.nl, www.bartsmit.com, www.nieuwspeelgoed.nl en www.speelgoedstunter.nl, waar My Rummy *Classic Line* wordt aangeboden, zoals volgt uit de als annex 3 bij de sommatiebrief meegezonden screenprints. Schmidt heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen partijen, doch dat heeft niet geleid tot een minnelijke oplossing. Schmidt heeft zich op het standpunt gesteld dat de Beneluxmerken niet geldig zijn, zodat haar geen inbreuk kan worden verweten. In februari 2013 heeft Schmidt de inleidende dagvaarding doen betekenen. Op 2 mei 2013 heeft Schmidt bij het OHIM een vervalprocedure ingeleid ten aanzien van het Gemeenschapsmerk met registratienummer 005179585 (het maangezicht) in verband met non usus. Op 29 mei 2013 heeft Schmidt een verklaring getekend waarin zij verklaart zich per 1 juni 2013 te zullen onthouden van de verkoop van My Rummy-spellen in de Benelux met daarin – kortgezegd – spelstenen met een maangezicht en per 1 januari 2014 zich te zullen onthouden van het op de Europese markt brengen van My Rummy-spellen met daarin spelstenen met een maangezicht, een en

ander op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere schending, met een maximum van € 50.000,-. Op 11 maart 2014 heeft Schmidt een vervalprocedure wegens non usus ten aanzien van het Gemeenschapsmerk met registratienummer 006860936 (de jokerspelsteen) bij het OHIM ingeleid.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Schmidt vordert – voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad – primair een verklaring voor recht dat de Beneluxmerken nietig zijn; subsidiar dat de rechtbank de Beneluxmerken vervallen verklaart omdat daarvan geen normaal gebruik in het economisch verkeer is gemaakt gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar. Zowel primair als subsidiar vordert Schmidt dat [X] en [Y] worden veroordeeld in de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en – naar de rechtbank begrijpt – in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. Schmidt legt aan haar primaire vordering als eerste ten grondslag dat de tekens geen merk kunnen vormen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) jo. artikel 2.28 lid 1 sub a BVIE, omdat – zoals Schmidt het formuleert – de tekens niet meer zijn dan eigenschappen van de betrokken waren, onvoldoende bepaald zijn en dat zij niet voor grafische voorstelling vatbaar zijn.

3.3. Ten tweede legt Schmidt aan haar primaire vordering ten grondslag dat de Beneluxmerken onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 2.11 lid 1 sub b jo. artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE en dat de Beneluxmerken uitsluitend bestaan uit tekens die dienen als een kenmerk van de waar zoals bedoeld in artikel 2.11 lid 1 sub c jo. artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, alsmede dat de tekens uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.

3.4. Aan haar subsidiaire vordering, ingesteld voor zover de Beneluxmerken geldig te achten zijn, legt Schmidt ten grondslag dat de tekens, voor zover deze zijn afgebeeld op de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, niet als merk zijn gebruikt. Daartoe stelt Schmidt dat de vormgeving van de spelstenen in de afgelopen jaren zodanig gewijzigd is, dat de Beneluxmerken zoals ingeschreven in de afgelopen onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal zijn gebruikt.

3.5. [X c.s.] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In reconventie

3.6. [X] en [Y] vorderen – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad – :

- a. voor recht verklaart dat Schmidt met het gebruik van de My Rummy-jokersteen inbreuk maakt op het Beneluxmerk met registratienummer 0442725 (de jokerspelsteen) en op de Gemeenschapsmerken;

-
- b. voor recht verklaart dat Schmidt met het gebruik van de My Rummy-spelstenen met nummers 1 tot en met 7 inbreuk maakt op het Beneluxmerk met registratienummer 0443005 (de nummerspelsteen);
 - c. voor recht verklaart dat Schmidt aansprakelijk is voor de schade van [X] en [Y] die het gevolg is van de sub a. en b. genoemde merkinbreuk en dat Schmidt gehouden is deze schade te vergoeden;
 - d. Schmidt verbiedt om merkinbreuk te maken op haar Beneluxmerken met registratienummers 0442725 en 0443005, onder meer door het in de Benelux verhandelen, verkopen, leveren en/of ter verkoop aanbieden van My Rummy-spellen;
 - e. Schmidt verbiedt om merkinbreuk te maken op haar Gemeenschapsmerken, onder meer door het in Nederland verhandelen, verkopen, leveren en/of ter verkoop aanbieden van My Rummy-spellen;
 - f. Schmidt beveelt door een registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave te doen van – kortgezegd – het aantal verkochte My Rummy-spellen, de gehanteerde prijzen en de met de verhandeling behaalde omzet en winst;
 - g. Schmidt veroordeelt tot betaling van dwangsommen in geval van overtreding van het sub d. tot en met f. gevorderde;
 - h. voor recht verklaart dat Schmidt onrechtmatig heeft gehandeld jegens [X] en [Y] door bij het OHIM het verzoek tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk met registratienummer 005179585 (het maangezicht) in te dienen;
 - i. voor recht verklaart dat Schmidt aansprakelijk is voor de schade van [X] en [Y] als gevolg van het sub h. genoemde onrechtmatig handelen;
 - j. Schmidt veroordeelt tot vergoeding van de schade van [X] en [Y] die het gevolg is van het sub h. genoemde onrechtmatig handelen;
 - k. Schmidt veroordeelt in de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.7. [X] en [Y] leggen aan hun vorderingen die zien op merkinbreuk ten grondslag dat het gebruik van de tekens door Schmidt, zoals weergegeven onder 2.6, op grond van artikel 2.20 sub a, b, c en/of d BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b en/of c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) inbreukmakend is en derhalve gestaakt dient te worden en te blijven. Aan hun vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van Schmidt leggen zij ten grondslag dat Schmidt het verzoek tot vervallenverklaring van het desbetreffende Gemeenschapsmerk bij het OHIM met geen ander doel heeft ingesteld dan om [X] en [Y] te schaden, zodat het verzoek kwalificeert als misbruik van bevoegdheid ex artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en als onrechtmatige daad.

3.8. Schmidt voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie en in reconventie

Bevoegdheid

conventie

4.1. Nu de vorderingen zien op nietigverklaring c.q. vervallenverklaring van Beneluxmerken geldt het volgende. Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE.¹ Uitgaande van dit oordeel is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van in conventie op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo en – voor zover het BVIE voor de relatieve bevoegdheid een rol speelt – op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE.

reconventie

4.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 EEX-Vo bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. Voor het bepalen van de bevoegdheid dient de rechter uit te gaan van de stellingen van eisers in casu in reconventie. Nu [X c.s.] stelt dat Schmidt inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken – onder meer – in Nederland, kan de rechtbank haar bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde inbreuk ontlenen aan de artikelen 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 5 GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid is beperkt tot (dreigende) handelingen in Nederland.² Voor zover de vorderingen zien op (dreigende) handelingen buiten Nederland is de rechtbank niet bevoegd daarover te oordelen. Voor zover [X c.s.] haar op de Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen niet reeds heeft beperkt tot Nederland, zal de rechtbank zich onbevoegd verklaren om daarvan kennis te nemen voor zover deze betrekking hebben op (dreigende) handelingen buiten Nederland.

4.3. Voor zover de vorderingen in reconventie zijn gegrond op Beneluxmerkrechten is de rechtbank (wederom uitgaande van de hiervoor aangehaalde uitspraak van het Haagse Hof waarin toepassing van het EEX-Vo prevaleert) internationaal bevoegd op grond van artikel 6 lid 3 EEX-Vo en – weer voor zover het BVIE een rol speelt voor de relatieve bevoegdheid – artikel 4.6 lid 4 BVIE. De reconventionele vorderingen die zijn gegrond op de Beneluxmerken spruiten namelijk voort uit het rechtsfeit waarop de conventionele vorderingen zien, nu deze de nietigheid c.q. vervallenverklaring van diezelfde Beneluxmerken betreffen.

4.4. De gestelde onrechtmatige daad van Schmidt bestaat volgens [X c.s.] uit het indienen van een vordering tot vervallenverklaring bij het OHIM van het Gemeenschapsmerk met registratienummer 005179585 (het maangezicht). Dit kwalificeert

¹ Hof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34.

² HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, Wintersteiger

volgens [X c.s.] bovendien als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 lid 2 BW. Deze rechtbank is volgens [X c.s.] bevoegd om van deze reconventionele vordering kennis te nemen, omdat deze naar haar stelling ziet op het geschil tussen Schmidt en [X c.s.] over de verkoop van de spellen My Rummy en Rummikub en de intellectuele eigendomsrechten die daarbij horen en daarmee voortspuit uit hetzelfde rechtsfeit als waar de conventionele vordering op gegrond is.

4.5. De conventionele vorderingen zien echter uitsluitend op de nietigheid en vervallenverklaring van de Beneluxmerken. Schmidt heeft de vervallenverklaring verzocht van een Gemeenschapsmerk dat niet samenvalt met een van deze Beneluxmerken. De vordering tot een verklaring voor recht dat Schmidt hiermee onrechtmatig heeft gehandeld en misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid, staat naar het oordeel van de rechtbank te ver af van het rechtsfeit waarop de conventionele vordering gegrond is. Ook als conform de Engelse tekst van de EEX-Vo – zoals [X c.s.] heeft betoogd – in plaats van “rechtsfeit”, “feit” dient te worden gelezen in artikel 6 lid 3, ziet de rechtbank geen aanleiding de reconventionele vordering te beschouwen als voortgesproten uit hetzelfde feit waarop de conventionele vordering is gegrond. Voor zover de vorderingen in reconventie zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, dan wel misbruik van recht, is deze rechtbank derhalve niet bevoegd om daarvan kennis te nemen. Nu [X c.s.] niet heeft gesteld dat het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen, is deze rechtbank evenmin bevoegd op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo.

In conventie

Beneluxmerk met registratienummer 0443005, de nummerspelsteen

onderscheidend vermogen

4.6. Schmidt heeft zich op het standpunt gesteld dat de nummerspelsteen ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het merk op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE nietig verklaard dient te worden.

4.7. Het onderscheidend vermogen van een merk moet naar vaste jurisprudentie worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.³ De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormmerken verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een vormmerk niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat uit een van het uiterlijk van de waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking.⁴ Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van de herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen. Deze rechtspraak, die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, geldt ook wanneer het aangevraagde

³ HvJ EU 29 april 2004, C-456/01, Henkel/BHIM en 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche SiSi-Werke/ BHIM,

⁴ HvJ EU 7 oktober 2004, C-136/02, Mag Instruments/BHIM

merk een beeldmerk is dat bestaat in de tweedimensionale afbeelding van de waar. In een dergelijk geval bestaat het merk immers ook niet in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.⁵ De grafische elementen van een vormmerk maken ook deel uit van de merkschrijving.

4.8. De vorm van de spelsteen, een staande rechthoek, is een normale en traditionele vorm voor een spelsteen, die, zoals Schmidt terecht heeft aangevoerd, veelvuldig voorkomt op de markt, onder meer in het spel Domino. Ook de afbeelding van een nummer op de spelsteen is niet ongebruikelijk. Het in de spelsteen aangebrachte gat, welke in werkelijkheid een deuk is, is geen element dat veelvuldig voorkomt op de markt, althans dit heeft Schmidt niet aangevoerd. De combinatie van de traditionele vorm van de spelsteen, het veelvuldig voorkomende element dat bestaat uit een op de steen aangebracht nummer en het in/op de steen aangebrachte gat, dan wel deuk, verschilt naar het oordeel van de rechtbank evenwel onvoldoende van de spelstenen die doorgaan voor typische spelstenen in deze branche. De nummerspelsteen daarom niet op significante wijze af van wat in de spellenbranche gangbaar is, zodat dit teken naar het oordeel van de rechtbank om die reden onderscheidend vermogen mist.

inburgering

4.9. [X c.s.] heeft nog aangevoerd dat de nummerspelsteen een zeer bekend uiterlijk heeft en door het relevante publiek direct zal worden herkend als behorend bij het Rummikub-spel, zodat het merk, voor zover het niet uit zichzelf al onderscheidend is, dit door inburgering is geworden. Schmidt heeft dit betwist. Zij stelt dat de bekendheid het kenmerk van de waar betreft en niet het onderscheidingsteken. [X c.s.] had volgens Schmidt door middel van concrete en gefundeerde gegevens dienen te bewijzen dat ten tijde van het depot van het merk in de perceptie van het publiek het merk onderscheidend vermogen bezat. Nu [X c.s.] geen enkel bewijs heeft overgelegd, kan dit niet worden vastgesteld, aldus Schmidt.

4.10. Een teken kan onderscheidend vermogen verwerven door inburgering, met dien verstande dat in geval van een in artikel 2.1 lid 2 BVIE bedoelde uitsluitingsgrond (een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, een wezenlijke waarde aan de waar geeft of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen) van toepassing is het niet mogelijk is dat het teken door inburgering als merk bescherming verkrijgt.⁶ De nummerspelsteen kan door het relevante publiek herkend worden als een element van een bij haar bekend spel, dit leidt nog niet tot de conclusie dat deze spelsteen daarmee als merk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Daarvoor is van belang dat het relevante publiek de nummerspelsteen niet alleen herkent als spelelement van het spel Rummikub, maar als herkomstaanduiding voor de waren van [X c.s.]. Daarvan is de rechtbank, mede in het licht van de betwisting daarvan, onvoldoende gebleken. Het beroep op inburgering faalt derhalve.

⁵ HvJ EU 22 juni 2006, C-25/05, Storck/BHIM

⁶ HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, Philips/Remington, C-299/99

Beneluxmerk met registratienummer 0442725, de jokerspelsteen

onderscheidend vermogen

4.11. Beneluxmerk met registratienummer 0442725 betreft een spelsteen waarop een afbeelding van een maangezicht is aangebracht. [X c.s.] heeft voldoende onderbouwd gesteld dat het maangezicht afgebeeld op deze spelsteen als zodanig door haar wordt gebruikt ter onderscheiding van haar waren. Schmidt heeft dit ook niet betwist. Daaruit volgt dat, hoewel de spelsteen als zodanig (dus zonder afbeelding) gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de nummerspelsteen, niet onderscheidend zou kunnen zijn, met betrekking tot de jokerspelsteen, waar het element van de afbeelding van het maangezicht niet aan de aandacht kan ontsnappen, niet valt in te zien dat deze inschrijving ieder onderscheidend vermogen mist.

geen merk vanwege strijd met artikel 2.1 lid 1 BVIE

4.12. Schmidt heeft zich tevens op het standpunt gesteld dat de jokerspelsteen niet als individueel merk kan worden beschouwd. Daartoe heeft Schmidt aangevoerd dat het ingeschreven teken niet meer is dan een eigenschap van de betrokken waar en waardoor het geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1 lid 1 BVIE, zodat de nietigheid daarvan kan worden ingeroepen. Ook heeft Schmidt aangevoerd dat het hier gaat om een teken dat onvoldoende bepaald is en niet vatbaar is voor grafische voorstelling. [X c.s.] heeft dit betwist.

4.13. De vorm van een waar behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen. Voor Beneluxmerken vloeit dit voort uit artikel 2.1 lid 1 juncto artikel 2.2 BVIE, volgens welke bepaling individuele merken gevormd kunnen worden door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, waaronder de vorm van de waar en de verpakking ervan, mits deze tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Dat de jokerspelsteen voor grafische voorstelling vatbaar is, blijkt al uit de wijze waarop de spelsteen in de merkinschrijving is weergegeven. Het is onweersproken gebleven dat de bij de merkinschrijving horende grafische voorstelling een spelsteen voorstelt. Het argument van Schmidt dat het teken bestaat uit een eigenschap van de betrokken waar en daarom geen merk is, slaagt evenmin, nu het teken geen eigenschap van de waar beschrijft, doch bestaat uit de vorm van de waar, hetwelk - mits voldoende onderscheidend - gelet op het voorgaande juist wel een merk kan vormen.

geen merk wegens technisch noodzakelijke vorm element

4.14. Blijkens de inschrijving is in het midden van de jokerspelsteen onderaan een gat aangebracht. Schmidt heeft onweersproken gesteld dat de spelsteen zoals deze door [X c.s.] wordt aangeboden en ook wordt afgebeeld op de verpakking op die plaats een deukje bevat in plaats van een gat. Volgens Schmidt dient dit deukje een technisch doel, hiermee zou de steen eenvoudig verschoven kunnen worden. [X c.s.] heeft dit gemotiveerd betwist met de stelling dat de stenen in het spel niet worden verschoven en er derhalve geen enkel technisch karakter kan worden toegedicht aan het volgens [X c.s.] decoratief bedoelde deukje. In het licht van het daartegen gerichte verweer, acht de rechtbank de jokerspelsteen niet ingeschreven in strijd met artikel 2.1 lid 2 BVIE. Van enige vorm die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst is onvoldoende gebleken.

Non-usus

4.15. Schmidt stelt zich op het standpunt dat omdat de vormgeving van de spelstenen van Rummikub in de afgelopen jaren zodanig gewijzigd is, de Beneluxmerken zoals die zijn ingeschreven, in de afgelopen onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal zijn gebruikt. Schmidt heeft daarbij gewezen op de volgende verschillen tussen het Beneluxmerk van de nummerspelsteen en de spelsteen met een nummer zoals die volgens haar onderdeel uitmaakt van het Rummikub-spel zoals dat sinds 1995 wordt aangeboden. Bij de huidige nummerspelsteen:

- a. is de ronde uitsparing is verplaatst naar de bovenkant van de steen;
- b. is van een ronde vloeiende – komvormige – uitsparing;
- c. zijn de randen afgerond;
- d. is de vorm smaller of langer geworden;
- e. zijn de cijfers in de uitsparing geplaatst;
- f. is onderaan de steen RUMMIKUB gegraveerd.

4.16. Iedere belanghebbende kan het verval invoeren van een merk waarvan gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar in de Benelux geen normaal gebruik is gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor dat niet-gebruik (artikel 27 lid 2 jo. artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE).

4.17. Voor zover de hiervoor opgesomde verschillen al voldoende duidelijk kunnen maken waarin volgens Schmidt de in het Rummikub-spel de afgelopen vijf jaar gebruikte stenen afwijken van de jokerspelsteen die als Beneluxmerk is ingeschreven, geldt dat [X c.s.] de non-usus heeft bestreden door erop te wijzen dat Schmidt slechts heeft verwezen naar de spelstenen van de *Classic* editie van het Rummikub-spel, terwijl in de *Deluxe* editie van het Rummikub-spel de stenen waarmee gespeeld wordt – en daarmee ook de jokerspelsteen – gelijk zijn aan de Beneluxmerken. Deze stenen – waaronder de jokerspelsteen – zijn ook op de doos van de *Deluxe* editie van het Rummikub-spel afgebeeld. [X c.s.] heeft voorts facturen overgelegd van verschillende verkopen per jaar (variërend van 18 tot 250 exemplaren) in de periode 2011-2013 van deze *Deluxe* editie van het Rummikub-spel door Goliath aan derden. Schmidt heeft dit verder niet bestreden en ook niets aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat hiermee geen normaal gebruik is gemaakt van de desbetreffende merken. Nu Schmidt vervolgens niet meer is teruggekomen op de door haar gestelde non-usus en haar stellingen in het licht van hetgeen [X c.s.] over haar gebruik van (onder meer) de jokerspelsteen naar voren heeft gebracht, niet nader heeft onderbouwd, geldt dat haar vordering als onvoldoende onderbouwd zal worden afgewezen.

Beneluxmerk met registratienummer 0442723, het spelrekje

4.18. Het Beneluxmerk met registratienummer 0442723, een afbeelding van het spelrekje met daarop een variëteit aan spelstenen, wordt zoals [X c.s.] heeft gesteld en niet gemotiveerd is betwist, door het relevante publiek herkend als het spelrekje uit het spel Rummikub met daarop spelstenen. Dit teken mist echter – zo het al voldoende bepaald is – onderscheidend vermogen, nu de vorm van een het spelrekje gangbaar is in de spellenbranche, zodat het niet op significante wijze afwijkt van de norm en daarmee geen herkomstaanduiding vervult. Het element bestaande uit de op het rekje geplaatste spelstenen maakt dit niet anders.

Tussenconclusie in conventie

4.19. Een en ander leidt tot de conclusie dat Schmidt op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE de nietigheid kan inroepen van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelsteen en het spelrekje die hier in het geding zijn. De rechtbank zal deze Beneluxmerken nietig verklaren en hun doorhaling bevelen zoals in het dictum bepaald. Gelet op het bepaalde in artikel 1.14 BVIE zal de doorhaling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.20. Aan de overige grondslagen voor nietigverklaring van de inschrijving van de nummerspelsteen en van het spelrekje en de subsidiaire vordering met betrekking tot deze inschrijvingen komt de rechtbank gelet op het voorgaande niet toe.

4.21. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen ten aanzien van de jokerspelsteen zullen worden afgewezen.

In reconventie

Vorderingen gebaseerd op de Beneluxmerken ten aanzien van de nummerspelsteen en het spelrekje

4.22. Nu de Beneluxmerken ten aanzien van de nummerspelsteen en het spelrekje waar [X c.s.] een beroep op doet bij haar vordering tot een verklaring voor recht dat Schmidt inbreuk maakt op aan [X c.s.] toekomende merkrechten en daarmee aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade, gelet op het voorgaande in dit vonnis nietig worden verklaard, ontvalt de grondslag aan deze vorderingen, zodat deze zullen worden afgewezen. Dat geldt ook voor de vordering tot een aan Schmidt op te leggen inbreukverbod ten aanzien van deze merken en de daarbij behorende nevenvordering tot opgave.

Vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerken met registratienummers 6860936, de jokerspelsteen, en op het Beneluxmerk met registratienummer 0442725, (eveneens) de jokerspelsteen

4.23. Schmidt heeft betoogd dat [X c.s.] geen belang heeft bij haar stakingsvorderingen, nu Schmidt een onthoudingsverklaring heeft afgelegd ten aanzien van het gebruik van een afbeelding van het maangezicht. In het licht van het verweer van [X c.s.] dat de onthoudingsverklaring alleen ziet op het maangezicht, niet op de andere merken van [X c.s.], waaronder de jokerspelsteen en dat de onthoudingsverklaring geen executoriale titel is, is deze stelling van Schmidt onjuist. [X c.s.] heeft daarom naar het oordeel van de rechtbank wel belang bij de door haar ingestelde stakingsvorderingen.

Gebruik in Nederland dan wel de Benelux

4.24. [X c.s.] stelt dat Schmidt inbreuk heeft gemaakt op de door haar ingeroepen Benelux- en Gemeenschapsmerken in de Benelux, althans in Nederland. Schmidt voert verweer en stelt dat zij online noch offline waren in de Benelux verkoopt. Zij onderbouwt dit met een verwijzing naar de websites van Schmidt; schmidtspiele.com en schmidtspiele.de, welke naar stelling van [X c.s.] niet gericht zijn op Nederland. Op de website schmidtspiele.de zijn de verkooppunten van Schmidt vermeld en deze zijn alle gelegen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland stelt Schmidt met een verwijzing naar haar productie 6a, een overzicht van de wederverkopers c.q. verkooppunten van Schmidt.

Schmidt stelt dat zij alleen producten levert aan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Schmidt erkent dat derden, distributeurs, varianten van My Rummy hebben aangeboden in de Benelux, doch daarvoor is Schmidt niet aansprakelijk, nu zij stelt geen zeggenschap te hebben over het handelen van deze distributeurs, noch op een of andere wijze aan hen verbonden te zijn. Schmidt betwist dat de oude variant van het My Rummy-spel, waarvan een afbeelding van de verpakking is weergegeven onder 2.6, ooit is aangeboden in de Benelux.

4.25. [X c.s.] heeft betoogd dat het dubieus is dat de lijst van verkooppunten, overgelegd als productie 6a, daadwerkelijk alle verkooppunten van Schmidt zou bevatten. Dit is naar stelling van [X c.s.] ongeloofwaardig in het licht van het feit dat spellen van Schmidt verkrijgbaar zijn bij V&D en Bart Smit. [X c.s.] voert ook aan dat via de website www.schmidtspellen.nl in de Benelux producten worden aangeboden door Schmidt, dat deze website geregistreerd is op een andere naam, zegt naar stelling van [X c.s.] niets over de inhoud daarvan. Ook heeft Schmidt altijd handelaren en/of distributeurs in Nederland gehad, zo vervolgt [X c.s.], waaronder Selecta Spel- en Hobby B.V. en 999 Games B.V. (houdster van de domeinnaam www.schmidtspellen.nl). Ten slotte wijst [X c.s.] er op dat uit de brief van Schmidt, overgelegd als productie 10 zijdens [X c.s.], en uit de door Schmidt afgelegde onthoudingsverklaring blijkt dat zij My Rummy-spellen heeft verkocht in de Benelux. Volgens [X c.s.] is bovendien alleen al het feit dat Schmidt haar spellen aanbiedt aan een distributeur in Nederland merkrelevant gebruik. Daarnaast stelt [X c.s.] dat Schmidt het vervoer naar Nederland regelt en afbeeldingen en logo's aanlevert aan haar Nederlandse distributeur, hetgeen ook inbreukmakend gebruik oplevert, aldus [X c.s.].

4.26. Schmidt heeft verweer gevoerd tegen de stelling van [X c.s.] dat zij inbreukmakende handelingen zou hebben gepleegd in de Benelux. Zij erkent dat zij sinds september 2013 de onderneming 999 Games B.V. als distributeur voor de Benelux heeft aangesteld en dat zij aan haar producten verkoopt om op de Nederlandse markt aan te bieden. De verkoop en levering vindt blijkens de toepasselijke voorwaarden volgens Schmidt echter plaats in Berlijn, Duitsland. Schmidt betwist inhoudelijk iets van doen te hebben met de website www.schmidtspellen.nl. Schmidt betwist niet dat er spellen van Schmidt verkrijgbaar zijn bij Bart Smit en V&D, daaronder zijn naar stelling van Schmidt echter geen My Rummy-spellen. De sommatiebrief waarin Schmidt zou hebben erkend dat zij handelingen in de Benelux heeft gepleegd, ziet volgens Schmidt slechts op de verhandeling van de Disney-variant van My Rummy, waar dit geschil niet op ziet, welke – anders dan de oude versie van My Rummy – geschikt was gemaakt voor de Nederlandse markt. De oude versie van My Rummy beschikte ook niet over een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, zo stelt Schmidt.

4.27. [X c.s.] vordert in reconventie - samengevat - een verklaring voor recht dat Schmidt inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken en een verbod om inbreuk te maken op de gemeenschapsmerkrechten van [X c.s.] binnen Nederland en op haar Beneluxmerkrechten in de Benelux. Voor de beoordeling van deze vorderingen dient eerst te worden vastgesteld dat Schmidt, zoals [X c.s.] stelt, merkrelevant gebruik heeft gemaakt van de gesteld inbreukmakende tekens in Nederland dan wel de Benelux. Zulks is onvoldoende gemotiveerd gesteld. Daartoe heeft het volgende te gelden.

4.28. De stelling van [X c.s.] dat het aanbieden van inbreukmakende producten aan een distributeur in Nederland merkrelevant gebruik is, is niet zonder meer juist. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Schmidt heeft aangegeven dat zij de waren conform haar

leveringsvoorwaarden in Duitsland heeft afgegeven aan de distributeur. [X c.s.] heeft dit niet weersproken. Op grond waarvan [X c.s.] stelt dat het aanbieden van de waren in Nederland heeft plaatsgevonden, blijft in het ongewisse. De overige gronden die [X c.s.] aanvoert voor haar stelling dat Schmidt merkrelevant gebruik heeft gemaakt in Nederland dan wel de Benelux, zijn gemotiveerd betwist. [X c.s.] heeft V&D en Bart Smit genoemd als wederverkopers, gesteld noch gebleken is echter dat deze My Rummy-spellen variant *Classic Line* aanboden. V&D en Bart Smit bieden blijkens productie 16 van [X c.s.] slechts andere spellen van Schmidt aan. Ook via de website van Selecta Spel en Hobby B.V. worden blijkens productie 20 en 21 andere spellen van Schmidt aangeboden. Uit de als annex 3 bij de als productie 2 overgelegde sommatiebrief van 15 november 2012 overgelegde screenprints volgt dat via de websites spellenrijk.nl, bol.com, timtoys.nl, bartsmit.com, nieuwspeelgoed.nl en speelgoedstunter.nl in 2012 My Rummy-spellen van de variant *classic line* werden aangeboden. Uit de overgelegde screenprints is echter niet op te maken of deze spellen tekens bevatten welke, zoals [X c.s.] stelt, inbreukmakend zijn ten opzichte van de Gemeenschapsmerken of ten opzichte van het Beneluxmerk met betrekking tot de jokerspellen van [X c.s.]. Daarnaast heeft [X c.s.] onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Schmidt merkrelevante handelingen heeft verricht die hebben geresulteerd in dit aanbod op de hiervoor genoemde websites. [X c.s.] heeft zich beperkt tot de stelling dat Schmidt afbeeldingen en logo's heeft aangeleverd aan wederverkopers en vervoer heeft geregeld, doch deze stelling heeft [X c.s.] niet onderbouwd.

Geen schorsing van de procedure

4.29. Schmidt heeft gesteld dat de procedure ten aanzien van het Gemeenschapsmerk met registratienummer 005179585 (het maangezicht) geschorst dient te worden op grond van artikel 104 lid 1 GMVo, nu bij het OHIM al een door haar aanhangig gemaakte vordering tot vervallenverklaring van dit merk is ingesteld. [X c.s.] bestrijdt dat dient te worden geschorst en onderbouwt dat door te stellen dat er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten. Deze reden is er volgens [X c.s.] in gelegen dat de vervallenverklaringsvordering van Schmidt bij voorbaat kansloos en onrechtmatig is.

4.30. Uit het voorgaande volgt dat – daargelaten de vraag of hier al dan niet sprake is van een geldig merk – (ook) met betrekking tot het Gemeenschapsmerk met registratienummer 005179585 (het maangezicht) gebruik door Schmidt in Nederland niet is komen vast te staan. Dientengevolge zullen (ook) de op dat Gemeenschapsmerk baseerde vorderingen niet kunnen worden toegewezen. Deze conclusie laat de procedure bij het OHIM overigens onverlet. Gelet hierop neemt de rechtbank aan dat sprake is van bijzondere redenen om de behandeling van de procedure ten aanzien van dit merk voort te zetten als bedoeld in artikel 104 lid 1 GMVo. De procedure ten aanzien van dit Gemeenschapsmerk zal dan ook niet worden geschorst. Nu relevant gebruik van dit Gemeenschapsmerk in Nederland niet is komen vast te staan, zullen de reconventionele vorderingen ook wat dit merk betreft, worden afgewezen.

Tussenconclusie in reconventie

4.31. Een en ander leidt tot de conclusie dat inbreukmakend gebruik van het Gemeenschapsmerken met registratienummers 006860936 (de jokerspellen) en 005179585 (het maangezicht) door Schmidt in Nederland en van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 0442725 (de jokerspellen) door Schmidt in de Benelux niet is komen vast te staan. De vorderingen die zien op een verklaring voor recht dat Schmidt

inbreuk heeft gepleegd op deze merken in Nederland dan wel de Benelux en schade dient te vergoeden, de verbodsvordering ter zake van deze merken alsmede de vorderingen tot schadevergoeding en tot opgave zullen om die reden alle worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

Eindconclusie

4.32. Het voorgaande leidt ertoe dat de primaire vordering in conventie zal worden toegewezen waar het de Beneluxmerken met registratienummers 0443005 (de nummerspelsteen) en 0442723 (het spelrekje) betreft. Daarmee ontvalt de grondslag aan de vorderingen in reconventie, voor zover deze zijn gebaseerd op deze Beneluxmerken. Deze vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. Voor zover de vorderingen in reconventie zijn gegrond op de gestelde onrechtmatige daad, zal de rechtbank zich onbevoegd verklaren. Dat geldt ook voor de reconventionele vorderingen met betrekking tot de Gemeenschapsmerken voor zover deze betrekking hebben op handelingen door Schmidt buiten Nederland. De vorderingen in reconventie gegrond op de Gemeenschapsmerken met registratienummers 005179585 (het maangezicht) en 006860936 (de jokerspelsteen) en het Beneluxmerk 0442725 (de jokerspelsteen) zullen worden afgewezen, omdat niet is vast komen te staan dat Schmidt in Nederland dan wel de Benelux inbreukmakende handelingen heeft verricht ten aanzien van deze merken.

Kosten in conventie

4.33. [X c.s.] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. In de conclusie van antwoord onder punt 67 heeft [X c.s.] betoogd dat de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv, zoals door Schmidt gevorderd, op grond van het Bericap-arrest⁷ niet kunnen worden toegewezen, omdat de vorderingen van Schmidt in conventie moeten worden gekenmerkt als een zuivere nietigheidsactie. In haar pleitnota is [X c.s.] teruggekomen op deze stelling en heeft zij onder verwijzing naar de uitspraak van deze rechtbank in de zaak Remu Oy/Knoop⁸ gepleit voor volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv, naar de rechtbank begrijpt aan beide zijden.

4.34. Volgens het Gerechtshof Den Haag is de Handhavingsrichtlijn⁹ van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie.¹⁰ Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. Niet valt in te zien waarom het met het oog op dat toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn verschil zou maken of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot

⁷ HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717, Bericap/Plastinnova

⁸ Rb Den Haag 6 november 2013, Remu Oy/Knoop

⁹ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten

¹⁰ Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, Danisco/Novozymes

nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte (en ook gerealiseerde) optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop.¹¹ Conform haar proceskostenspecificatie vordert Schmidt een bedrag van € 32.514,24 aan salaris advocaat (ex btw). [X c.s.] heeft de opgegeven kosten overigens niet bestreden. Schmidt heeft nagelaten een onderverdeling te maken tussen de kosten die zijn besteed aan de conventie en kosten die zijn besteed aan de reconventie. De rechtbank verdeelt de kosten daarom ambtshalve, waarbij geschat wordt dat 60% van het volledige bedrag kan worden toegerekend aan de conventie, zijnde een bedrag van € 19.508,54. Dit bedrag zal, vermeerderd met het griffierecht van € 589,- en de betekeningkosten van € 76,71, in totaal € 20.174,25, zoals onbestreden verzocht uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen. Voor een afzonderlijke veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel oplevert.¹²

Kosten in reconventie

4.35. Ook in reconventie zal [X c.s.] als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder de kosten in conventie is overwogen, mutatis mutandis, begroot de rechtbank Schmidts kosten in reconventie op 40% van de door haar opgegeven kosten ad € 32.514,24, derhalve op € 13.005,70. Dit bedrag zal zoals onbestreden verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat de Beneluxmerken met registratienummers 0442723 en 0443005 nietig zijn en beveelt de doorhaling daarvan;

5.2. veroordeelt [X c.s.] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure in conventie, aan de zijde van Schmidt tot op heden begroot op € 20.174,25;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst af het anders of meer gevorderde;

in reconventie

5.5. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen genoemd in 3.6 sub h., i en j. en de vorderingen met betrekking tot Gemeenschapsmerken voor zover zij betrekking hebben op (driegende) handelingen door Schmidt buiten Nederland;

5.6. wijst de overige vorderingen af;

¹¹ Danisco/Novozymes, r.o. 17.

¹² HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237

5.7. veroordeelt [X c.s.] als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure in reconventie, aan de zijde van Schmidt tot op heden begroot op € 13.005,70;

5.8. verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.7 uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2014.