

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 383767 / KG ZA 10-1646

Vonnis in kort geding van 16 februari 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
COTY GERMANY GmbH,
gevestigd te Mainz, Duitsland,
eiseres,
advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

[X],
handelend onder de naam **HANDELSONDERNEMING TOMARCO**,
wonende en zaakdoende te Veldhoven,
gedaagde,
advocaat: mr. C.J. van Dijk te Ede.

Partijen zullen hierna Coty en Tomarco genoemd worden. De zaak is voor Coty behandeld door mr. Steinhauser voornoemd en mr. M.W. Wiegerinck, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 11 januari 2011, met zeven producties,
- het herstelexploit van 17 januari 2011,
- de faxbrief van 24 januari 2011 van Coty, met (aanvullende) kostenspecificatie,
- de mondelinge behandeling op 26 januari 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide partijen pleitnotities hebben overgelegd. Tegen de overlegging van de aan de pleitnota van mr. Wiegerinck gehechte stukken, een afbeelding van een parfumverpakking en een kopie van een exploit van betekening aan Tomarco van de kostenspecificatie van Coty, is door Tomarco desgevraagd geen bezwaar gemaakt.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. De te Fribourg, Zwitserland, gevestigde rechtspersoon Zino Davidoff SA (hierna: Davidoff) is houdster van de op 7 november 2005 geregistreerde internationale merkinschrijving van het gecombineerde woord/beeldmerk DAVIDOFF met gelding in de Europese Unie, inschrijvingsnummer 876874. Het merk, dat is ingeschreven voor waren in onder meer klasse 3, waaronder parfums, ziet er als volgt uit.

DAVIDOFF

2.3. Davidoff is tevens houdster van de op 9 juni 2008 geregistreerde internationale merkinschrijving van het gecombineerde woord/beeldmerk DAVIDOFF HOT WATER met gelding in de Europese Unie, inschrijvingsnummer 968661. Het merk, dat is ingeschreven voor waren in klasse 3, waaronder parfums, ziet er als volgt uit.

DAVIDOFF HOT WATER

2.4. De in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde rechtspersoon Calvin Klein Trademark Trust (hierna: CKTT) is houdster van de op 21 september 2009 geregistreerde internationale merkinschrijving van het gecombineerde woord/beeldmerk CKFREE met gelding in de Europese Unie, inschrijvingsnummer 1015736. Het merk, dat is ingeschreven voor waren in klasse 3, waaronder parfums, ziet er als volgt uit.

ckfree

2.5. CKTT is tevens houdster van het op 1 april 1996 gedeponeerde en op 27 oktober 1998 onder nummer 79707 geregistreerde Gemeenschapswoord/beeldmerk CALVIN KLEIN. Het merk, dat is ingeschreven voor waren in onder meer klasse 3, waaronder parfums, ziet er als volgt uit.

Calvin Klein

2.6. Coty heeft van Davidoff en CKTT exclusieve licenties gekregen om de hiervoor in r.o. 2.2. tot en met 2.5. weergegeven merken te gebruiken voor waren in klasse 3. Zij verhandelt producten onder deze merken door middel van selectieve distributie. Deze dépositaires staat het contractueel vrij de producten onderling te verhandelen. Coty heeft van beide merkhouders tevens een zogenoemde (wat Davidoff betreft mondelinge) "procesvolmacht" verkregen om deze merkrechten op eigen naam te handhaven. Desgevraagd heeft Tomarco de "procesvolmacht" van Davidoff niet bestreden.

2.7. Tomarco verkoopt in een drietal winkels onder andere parfumproducten en presenteert zich op internet tevens als "afhaalgroothandel" in parfums.

2.8. Tomarco heeft Coty verzocht dépositaire te mogen worden binnen het selectieve distributiestelsel dat Coty in stand houdt. Dit verzoek is door Coty afgewezen.

3. Het geschil

3.1. Coty vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Tomarco beveelt elke directe en indirecte inbreuk op de merkrechten van Davidoff en CKTT blijvend te staken, meer in het bijzonder ieder (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen, (doen) invoeren, (doen) gebruiken van parfumproducten onder haar merken in de Europese Economische Ruimte (verder: EER) zonder toestemming van de merkhouders, en de verhandeling van parfumproducten onder haar merken waarvan de verpakking is gewijzigd, opgave te doen van leveranciers, omzet, afnemers, voorraad, in- en verkoopprijzen en winst, een en ander op straffe van dwangsommen, en in voorraad zijnde inbreukmakende parfumproducten af te geven aan haar raadsman, met veroordeling van Tomarco in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Coty voert daartoe aan dat Tomarco, een onderneming die geen dépositaire van Cotyproducten is, in haar winkel parfumproducten van Calvin Klein heeft verkocht die zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat zij parfumproducten van Davidoff heeft verkocht waarvan de verpakking is gewijzigd (er zouden productcodes zijn verwijderd), waardoor zij inbreuk maakt op de merkrechten van Davidoff en CKTT.

3.3. Tomarco voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van het Gemeenschapsmerk en de internationale inschrijvingen met EU-designatie berust op artt. 95(1), 96 aanhef en onder a en 97(1) van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. art. 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

Spoedeisend belang

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Coty gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Davidoff en CKTT.

Geen afbreuk

4.3. Het eerste verweer van Tomarco luidt, onder verwijzing naar het Adam Opelarrest van het Europese Hof van Justitie (arrest van 25 januari 2007, zaaknummer C-48/05 (Adam Opel/Autec)), dat door haar handelingen geen afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijk functies van de merken in kwestie, zodat van merkinbreuk geen sprake is. Zij stelt dat zij in haar winkels parfumproducten aanbiedt die (indirect) afkomstig zijn van de merkhouders, zodat

geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomst- of reclamefunctie van de merken. Bovendien zijn volgens Tomarco de omstandigheden waaronder zij de parfumproducten in haar winkels aanbiedt en verkoopt niet minder goed dan die waaronder sommige dépositaires van Coty dat doen, zodat ook geen sprake is van enige reputatieschade voor Coty.

4.4. Coty heeft in reactie hierop aangevoerd dat het Adam Opelarrest voor het onderhavige geschil niet relevant is, omdat het in die zaak ging om een wezenlijk andere situatie. De merkhouder trad daar op tegen een aanbieder van een schaalmodel van een auto waarop een voor onder meer auto's en speelgoed ingeschreven merkteken was aangebracht. Anders dan in de Adam Opelzaak gaat het hier om merkgebruik in het kader van parallelimport, dan wel voor waren waarvan de verpakking is gewijzigd, zodat de door het Hof in genoemd arrest geformuleerde criteria voor toelaatbaar merkgebruik niet kunnen worden toegepast op de wijze die Tomarco voorstaat, zo betoogt Coty.

4.5. Het verweer van Tomarco slaagt niet. De vorderingen van Coty richten zich tegen het gebruik door Tomarco van tekens gelijk aan de merken van Davidoff en CKTT voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, te weten parfumproducten, en zijn gebaseerd op art. 9(1)(a) GMVo. Van omstandigheden die dergelijk gebruik toelaatbaar zouden kunnen maken, zoals bedoeld in het Adam Opelarrest, is in de onderhavige zaak naar voorlopig oordeel geen sprake.

Uitputting, misbruik van machtspositie

4.6. Tomarco verweert zich voorts door te stellen dat sprake is van rechtsverwerking ten aanzien van de (handhaving van) merkenrechten, nu Coty op relevante schaal merkproducten zou leveren aan in de EER gevestigde partijen die geen deel uitmaken van haar selectieve distributienetwerk. Tomarco stelt dat de door haar aangeboden producten afkomstig zijn van (een van) deze partijen die op deze manier door of vanwege Coty zouden zijn beleverd. Zij noemt in dit verband (maar onderbouwt dat met niets anders dan deze enkele opsomming):

H&B Supplies UK (www.hbsupplies.co.uk), Star Perfumes UK (www.starperfumes.com), SC True Luxury SRL Bucharest Romania (www.wholesaleluxuryperfumes.com), www.parfumulmeu.com Jiri Zemanek, CZ Prague Czech Republic, E.T.C. SRL LO-MAZZO Italy per-scent UK (www.per-scent.co.uk), PERFUMESCO SP. Z O. O Warschau Polen (www.perfumesco.pl), SDCP Vertriebs GmbH Hall in Tirol Oostenrijk, Checkpoint in Farnsum Nederland (HTG Groep), Vd Leek Hoorn KTN (Kersten Trading Netherlands) (en) Bergeijk Nederland.

Omdat Coty deze "lekkage" zou initiëren, althans er zelf actief aan zou bijdragen (Tomarco kwalificeert dit als "'dumpen' in officieuze kanalen"), althans hiertegen niet zou optreden, moeten volgens Tomarco de aldus verhandelde producten worden aangemerkt als producten die met toestemming van Coty in de EER in het verkeer zijn gebracht. Tomarco stelt dat Coty de (verdere) verhandeling van deze producten door Tomarco niet kan verbieden, omdat de merkrechten zijn uitgeput, althans zij die rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet geldend kan maken.

4.7. Tomarco heeft het ontbreken van welke onderbouwing dan ook die de door haar geschetste praktijk aannemelijk zou maken, toegelicht met de stelling dat door de economische belangen van zowel de dépositaires als de overige afnemers bij de bestaande situatie

Coty in staat is grote druk uit te oefenen op betrokken partijen. Daardoor is het volgens Tomarco voor haar vrijwel onmogelijk bewijs te vergaren ter ondersteuning van haar stellingen. Zij ziet hierin aanleiding voor omkering van de bewijslast.

4.8. Tomarco stelt dat door deze handelswijze bovendien de economische waarde van de merken reeds is gerealiseerd. Door in de gegeven omstandigheden alsnog een merkinbreukverbod te vorderen maakt Coty misbruik van haar economische machtpositie en handelt zij derhalve in strijd met het mededingingsrecht, zo stelt Tomarco. Coty kan volgens Tomarco om die reden geen aanspraak maken op een merkinbreukverbod.

4.9. Coty betwist dat de door Tomarco geschetste praktijk zich voordoet en wijst erop dat Tomarco haar stellingen terzake op geen enkele wijze heeft onderbouwd, terwijl de partij die zich op uitputting beroept – zoals Tomarco in de onderhavige zaak doet – daarvan de bewijslast draagt en dit in kort geding derhalve minstgenomen aannemelijk zal dienen te maken bij betwisting.

4.10. Het uitputtingsverweer van Tomarco slaagt niet. Degene die zich op uitputting beroept, in het onderhavige geval Tomarco, zal in beginsel moeten bewijzen – of in kort geding aannemelijk moeten maken – dat de merkrechten zijn uitgeput (vgl. HvJEG 8 april 2003, C-244/00 (Stüssy)). Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing.

4.11. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten. (Andere) omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen voor omkering van de bewijslast zijn door Tomarco evenmin aannemelijk gemaakt. Ook de in dit verband betrokken stellingen heeft zij op geen enkele manier onderbouwd. Er is voorshands dan ook geen aanleiding voor bewijslastomkering. Tomarco bepleit naar zij stelt "principieel" voor "omgaan" met betrekking tot de bewijslastverdeling in zaken als de onderhavige, omdat de volgens vaste rechtspraak bestaande bewijslastverdeling een "miskenning van de economische realiteit" zou betreffen. Daartoe bestaat voorshands geen aanleiding; Tomarco heeft geen begin van aannemelijkheid ver-schaft van haar beweringen op dit punt.

4.12. Ook ten aanzien van het mededingingsrechtelijke verweer geldt dat Tomarco louter stellingen poneert, maar die stellingen op geen enkele manier adstrueert. Bij gebreke van enige onderbouwing wordt ook dit verweer van de hand gewezen. Voor nader onderzoek hiernaar, zoals door Tomarco bepleit, is in een kort geding als het onderhavige geen plaats. De suggestie van Tomarco om advies aan de Nma te vragen, wordt eveneens als niet passend in dit kort geding gepasseerd.

4.13. Tomarco heeft overigens niet betwist dat de door haar verhandelde Calvin Klein-producten in de Verenigde Staten van Amerika in de handel zijn gebracht, zoals Coty gemotiveerd heeft gesteld. Mede in het licht van de ondeugdelijke onderbouwing van haar stellingen van het tegendeel, zal voorshands als uitgangspunt worden genomen dat de door Tomarco aangeboden Calvin Kleinproducten zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer gebracht zijn.

4.14. Evenmin is betwist dat de verpakkingen van de Davidoffproducten gewijzigd zijn, zodat de herkomst ervan niet meer is te achterhalen (de barcode is verwijderd). Tegen de verhandeling van dergelijke producten kan Coty zich met een beroep op art. 13(2) GMVo verzetten, zelfs als die producten met toestemming van Coty in de EER in het verkeer gebracht zouden zijn. Of van dat laatste in dit geval sprake is, kan mitsdien in het midden blijven.

Zaak niet geschikt voor een beslissing in kort geding?

4.15. Tomarco heeft ten slotte gesteld dat de zaak zich niet zou lenen voor behandeling in kort geding, omdat de zaak te complex zou zijn. De uitkomst zou dermate verstrekkende maatschappelijke gevolgen hebben, dat alleen bij een behandeling in een bodemprocedure recht kan worden gedaan aan de in het geding zijnde belangen. De gevraagde voorzieningen zouden volgens Tomarco dan ook met het oog op art. 256 Rv dienen te worden geweigerd.

4.16. Ook dit wordt van de hand gewezen, nu de zaak niet zo complex wordt geacht dat behandeling in kort geding niet mogelijk is. Partijen hebben naar voorlopig oordeel voldoende gelegenheid gekregen voor de vereiste feitelijke opheldering en de gevolgen van een beslissing in kort geding zijn voldoende overzienbaar. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat in kort geding slechts voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen en dat een beslissing in kort geding met de nodige behoedzaamheid dient te worden genomen. Dat geldt in het bijzonder voor de door Tomarco voorgedragen "stelselwijziging" in zaken als de onderhavige. Zij heeft daartoe als hiervoor overwogen bepaald onvoldoende "handen en voeten" aangedragen.

Slotsom

4.17. Het vorenoverwogene leidt tot het voorlopig oordeel dat de door Tomarco verhandelde parfumproducten zonder toestemming van Coty in de EER in het verkeer gebracht zijn en/of met gewijzigde verpakking worden aangeboden, welke wijzigingen Coty rechtens niet hoeft te dulden. Het gevorderde inbreukverbod zal dan ook worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.18. Met betrekking tot haar vorderingen ten aanzien van "indirecte merkinbreuk" door Tomarco heeft Coty niets gesteld. Het verbod zal dan ook worden beperkt tot merkinbreuk.

4.19. Ook de gevorderde opgave zal worden beperkt, nu niet (voldoende gemotiveerd) gesteld is welk spoedeisend belang Coty heeft bij opgave van informatie over in- en verkoopprijzen en winstgegevens, en niets is gesteld over de identiteit van de in het petitum genoemde "gelieerde ondernemingen", noch over (de onrechtmatigheid van) hun activiteiten. De stelling van Coty dat zij spoedeisend belang heeft bij inzicht in prijs- en winstgegevens *omdat* Tomarco op grote schaal zou handelen, wordt als onbegrijpelijk gepasseerd.

4.20. Ten aanzien van de gevorderde afgifte heeft Coty evenmin (begrijpelijk) gemotiveerd gesteld waarom haar belang spoedeisend is, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

4.21. Bepaald wordt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging.

Proceskosten

4.22. Tomarco zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Coty vordert veroordeling van Tomarco in de volledige proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv. Tomarco heeft betoogd dat in de onderhavige zaak geen plaats is voor een volledige proceskostenveroordeling, omdat de regeling van art. 1019h Rv volgens haar (uitsluitend) is bedoeld voor gevallen van piraterij en daarvan zou hier geen sprake zijn, omdat het producten van de merkhouders zelf betreft. De door Coty gevorderde kosten (€8.310,13) zijn volgens Tomarco bovendien buitensporig hoog voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige.

4.23. Volgens vaste rechtspraak is een proceskostenregeling op de voet van art. 1019h niet beperkt tot zaken waarin piraterij – wat ook onder die term wordt begrepen – aan de orde is. Dit is ook door de Europese wetgever overwogen (vgl. considerans 13 bij de aan Titel 15 Rv ten grondslag liggende Richtlijn (EG) 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten). Ook in de onderhavige zaak, waarin sprake is van handhaving van merkrechten, is aanleiding voor een proceskostenveroordeling overeenkomstig art. 1019h Rv.

4.24. Tomarco heeft bezwaar gemaakt tegen redelijkheid en evenredigheid van de door Coty gespecificeerde proceskosten en Coty heeft niet weersproken dat het hier om een als eenvoudig kort geding aan te merken zaak gaat, waarvan naar voorlopig oordeel inderdaad sprake is. Dat geeft aanleiding de advocaatkosten aan de zijde van Coty te begroten conform de Indicatietarieven in IE-zaken voor eenvoudige kort gedingen als het onderhavige.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Tomarco met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis inbreuk op de merkrechten van Davidoff en Calvin Klein blijvend te staken, meer in het bijzonder blijvend te staken ieder aanbieden, in de handel brengen, invoeren, gebruiken van parfumproducten onder de merken DAVIDOFF, DAVIDOFF HOT WATER, CKFREE en CALVIN KLEIN die zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer zijn gebracht, alsmede de verhandeling van parfumproducten onder deze merken waarvan de verpakking is gewijzigd;

5.2. beveelt Tomarco binnen 1 kalendermaand na betekening van dit vonnis de raadsman van Coty een door een onafhankelijke registeraccountant goedgekeurde schriftelijke verklaring te zenden, voorzien van een gedocumenteerde onderbouwing, waarin opgave wordt gedaan van:

- a. de namen en adresgegevens van de personen of ondernemingen van wie of waarvan zij de inbreukmakende producten heeft betrokken,
- b. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Tomarco tot op de dag van dit vonnis heeft ingekocht, gespecificeerd per product,
- c. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Tomarco tot op de dag van dit vonnis heeft verkocht, gespecificeerd per product,

-
- d. de namen en adresgegevens van de ondernemingen waaraan Tomarco de inbreukmakende producten heeft verkocht,
 - e. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Tomarco in voorraad heeft, gespecificeerd per product;

5.3. veroordeelt Tomarco om aan Coty een dwangsom te betalen van €5.000,- voor iedere overtreding van de in 5.1. en 5.2. uitgesproken bevelen, of, zulks ter keuze van Coty, van €1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.5. veroordeelt Tomarco in de proceskosten, aan de zijde van Coty tot op heden begroot op €662,97 aan verschotten en €6.000,- aan salaris advocaat; ,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv op 6 maanden na dit vonnis;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 16 februari 2011 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.