

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406678 / KG ZA 11-1312

Vonnis in kort geding van 22 december 2011

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
THE GILLETTE COMPANY,
gevestigd te Boston, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PROCTER & GAMBLE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseressen,
advocaat mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ENERGIZER GROUP HOLLAND B.V.,
gevestigd te Houten,
2. de vennootschap naar vreemd recht
WILKINSON SWORD GmbH,
gevestigd te Solingen, Duitsland,
gedaagden,
advocaat mr. M.S. Don te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Gillette (in enkelvoud) worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Wilkinson (in enkelvoud) en afzonderlijk respectievelijk als Energizer Group en Wilkinson Sword. De zaak is voor Gillette behandeld door mrs. T.A.B.Y. Conijn en T. Cohen Jehoram voornoemd en voor Wilkinson door mrs. R.C.K. van Oerle, F. Keramati en M.S. Don voornoemd, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 14 november 2011 met 22 producties;
 - de conclusie van antwoord met 45 producties;
 - de akte overlegging nadere producties zijdens Gillette met producties 23 tot en met 34;
 - de akte overlegging nadere producties zijdens Wilkinson met producties 46 tot en met 55;
 - de akte overlegging nadere producties zijdens Gillette met producties 35 en 36;
 - de akte overlegging nadere producties zijdens Wilkinson met producties 56 tot en met 58;
 - de mondelinge behandeling van 8 december 2011 met de daarbij overgelegde pleitnotities van partijen;

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Gillette is een producent van scheersystemen voor natscheren. Gillette brengt onder meer scheermeshouders met verschillende opzetkoppen op de markt, waaronder – voor zover hier van belang – sinds 1998 een scharnierende kop met drie mesjes onder het merk MACH 3, ook verkrijgbaar met vibrerende mesjes, genaamd: M3Power. Gillette brengt daarnaast sinds 2005 een scheersysteem op de markt met vijf mesjes onder de naam Fusion en sinds 2010 onder de naam ProGlide.

2.2. Gillette heeft in Nederland op de natscheermarkt een aandeel van boven de 50%.

2.3. Gillette is houdster van verschillende merkregistraties die zien op de merken MACH en MACH3. Dit zijn de – voor het onderhavige geschil relevante – inschrijvingen:

- het Gemeenschapswoordmerk MACH onder nummer 368712 ingeschreven op 10 november 1998 voor waren in de klasse 8, zijnde scheersystemen, messen en aanverwante onderdelen;

- het Gemeenschapswoord/beeldmerk zoals hieronder weergegeven, onder nummer 803833 ingeschreven op 13 november 2000 voor waren in de klasse 8, zijnde scheersystemen, messen en aanverwante onderdelen;



- het Gemeenschapswoordmerk MACH3 onder nummer 3949757 ingeschreven op 22 november 2005 voor waren in de klasse 3, zijnde scheervoorbereidingsproducten, bestaande uit scheerschuim, -gel, -lotion en after shave-producten;

2.4. Energizer Group is - onder meer - producent van scheersystemen voor natscheren. In Nederland brengt Energizer Group scheersystemen, scheermessen en aanverwante producten op de markt onder de merken 'Wilkinson' en 'Wilkinson-Sword'. Wilkinson is met een marktaandeel van circa 9,5%-14,2% in Nederland na Gillette de tweede speler op de markt. In 2011 heeft Wilkinson twee nieuwe scheersystemen op de Nederlandse markt gelanceerd onder de merken HYDRO 3 (met 3 mesjes) en HYDRO 5 (met 5 mesjes).

2.5. De HYDRO 3 wordt in Nederland aangeboden in de hierna afgebeelde verpakking. Op de voorzijde is rechtsboven (in het oranje vlak) de navolgende tekst te lezen: NIEUW” en “scheert BETER dan MACH 3”. Tevens is deze tekst in het Frans opgenomen.



voorkant



achterkant

2.6. Wilkinson gebruikt de tekst “NIEUW” en “scheert BETER dan MACH 3” eveneens in reclameteksten op haar website.

2.7. HYDRO 5 wordt in Nederland aangeboden in de hierna afgebeelde verpakking. Op de voorzijde is rechtsboven is (in het groene vlak) de navolgende tekst te lezen: “NIEUW” en “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID”. Ook hier is deze tekst eveneens in het Frans opgenomen.



voorkant



achterkant

2.8. Wilkinson gebruikt de hierboven geciteerde teksten tevens in *point-of-sale* reclame, zoals in winkeldisplays.

2.9. Gillette heeft Wilkinson op 22 september 2011 een sommatiebrief gezonden waarin Gillette Wilkinson heeft verzocht het gebruik van de tekst “NIEUW” en “scheert BETER dan MACH 3” en “NIEUW” en “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” te staken. Wilkinson heeft hieraan geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Gillette vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter Wilkinson uitvoerbaar bij voorraad verbiedt op welke wijze dan ook gebruik te maken van de tekst “NIEUW” en “scheert BETER dan MACH 3” en/of “NIEUW” en “de BESTE SCHEERBEURT voor je

HUID” alsmede dat de voorzieningenrechter Wilkinson verbiedt merkinbreuk te maken door het gebruik van de aan Gillette toekomende Gemeenschapsmerken ‘MACH’ en/of ‘MACH3’ in ongeoorloofde vergelijkende reclame en/of op verpakkingen van producten niet afkomstig van Gillette, één en ander op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de kosten van dit geding op de voet van 1019h Rv.

3.2. Gillette legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de teksten “NIEUW” en “scheert BETER dan MACH 3” en “NIEUW” en “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” dienen te worden aangemerkt als claims die niet voldoen aan de eisen die artikel 6:194a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) stelt aan het maken van vergelijkende reclame, dan wel dat de teksten misleidend zijn en dat Wilkinson daardoor in strijd handelt met artikel 6:193b lid 1 en 3 jo. 6:193c en 6:194 BW. Aan haar merkinbreukverbodsvordering legt Gillette ten grondslag dat Wilkinson, nu zij niet voldoet aan de voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame, geen geldige reden heeft voor het gebruik van de (bekende) merken ‘MACH’ en ‘MACH3’, zodat zij inbreuk maakt in de zin van artikel 9 lid 1 sub a en sub c Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).

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

4. De beoordeling

“NIEUW” en “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID”

4.1. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Gillette geen bezwaren heeft tegen het gebruik van het woord “NIEUW” maar wel tegen hetgeen daarna volgt “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID”. Vervolgens is de te beantwoorden vraag of een gemiddeld omzichtige en oplettende consument de tekst “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” zal opvatten als een op waarheid berustende claim of als een vorm van overdrijving (door partijen veelal aangeduid met de Engelse term ‘puffery’). Naar voorlopig oordeel heeft Gillette onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de tekst “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID”, zoals zij heeft gesteld maar Wilkinson heeft betwist, is aan te merken als claim en niet als een vorm van overdrijving (*puffery*). Hierbij is van belang dat voormelde consument bij reclame gewend is aan enige vorm van overdrijving en gebruik van superlatieven zonder dat hij daar onmiddellijk een op waarheid berustende claim in zal zien. De mate van specificiteit van de reclame speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe specifiek de reclame, door af te zetten ten opzichte van bijvoorbeeld een concurrerend product of bepaalde productkenmerken, hoe eerder een consument waarheid zal hechten aan die reclame. Aan Gillette kan worden toegegeven dat de toevoeging “voor je huid” de reclame weliswaar in enige mate specificiteit, doch voorshands oordelend is deze tekst onvoldoende concreet om de tekst als geheel te kunnen kenmerken als een superioriteitsclaim.

4.2. De resultaten van het door Gillette als productie 19 overgelegde onderzoek van WHY5 Research leiden voorshands niet tot een ander oordeel. De in dit onderzoek gehanteerde vraagstelling biedt onvoldoende antwoord op de vraag of de tekst “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” door de consument wordt gezien als productclaim of als overdrijving/slogan. De voorzieningenrechter deelt de kritiek van drs. P.H. Westendorp in

de door Wilkinson als productie 40 overgelegde beoordeling van het onderzoek onder punt 4. Op de naar aanleiding van de tekst “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” door WHY5 Research gestelde vraag “Wat wil men hiermee volgens u zeggen?” is weliswaar door 31% van de respondenten in overtreffende zin en door 9% in vergrotende zin geantwoord (dat wil zeggen dat het product het beste of beter is) maar daaruit blijkt nog niet of die tekst door de respondenten werd opgevat als een daadwerkelijk op waarheid gebaseerde vergelijking en niet als een – niet serieus te nemen – overdrijving. Er is immers door WHY5 Research niet doorgevraagd of de respondenten die bijvoorbeeld in overtreffende zin hadden geantwoord als gevolg van die reclamezin ook geloofden dat het Wilkinson product daadwerkelijk de beste (in de zin van: beter dan alle andere op de markt verkrijgbare producten, zoals Gillette stelt) scheerbeurt voor de huid geeft. Dit klemt eens te meer omdat uit het door Wilkinson als productie 41 overgelegde onderzoek van Blauw Research blijkt dat “Gillette, the best a man can get” een vergelijkbare zo niet grotere respons in overtreffende zin bij de respondenten opwekt, terwijl Gillette nadrukkelijk stelt dat deze tekst geen superioriteitsclaim maar een slogan is.

4.3. Nu voorshands niet aannemelijk is geworden dat de tekst “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” door het publiek wordt opgevat als een productclaim, is deze tekst aan te merken als *puffery* claim c.q. een slogan. De vermelding daarvan op haar verpakking, dan wel in haar *point-of-sale* reclame, is Wilkinson toegestaan nu deze niet is aan te merken als vorm van vergelijkende reclame. Om dezelfde reden is de reclame evenmin misleidend in de zin van artikel 6:193b lid 1 en 3 jo. 6:193c en 6:194 BW, zodat de vorderingen van Gillette ten aanzien van deze reclamezin zullen worden afgewezen.

“NIEUW” en “scheert BETER dan MACH 3”

4.4. Ook hier zij voorop gesteld dat Gillette geen bezwaren heeft tegen het onderdeel “NIEUW”. Niet in geschil is voorts dat de tekst “scheert BETER dan MACH 3” een claim is die dient te worden aangemerkt als vergelijkende reclame. De vraag ligt zodoende voor of deze vorm van vergelijkende reclame, zoals Wilkinson heeft betoogd, voldoet aan de daaraan te stellen vereisten en dus geoorloofd is. Voorshands oordelend is dit niet het geval.

4.5. Ingevolge artikel 6:194a sub c BW is vergelijkende reclame geoorloofd op voorwaarde dat deze op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van [deze] goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt.

4.6. Wilkinson heeft nagelaten op de verpakking van de HYDRO 3 te specificeren in welk opzicht de HYDRO 3 beter zou scheren dan de MACH 3, zoals zij claimt. Door het gebruik van de algemene term ‘scheert beter’ is naar voorlopig oordeel voor de gemiddelde consument onvoldoende inzichtelijk waarom de HYDRO 3 in vergelijking met MACH 3 naar de mening van Wilkinson beter zou scoren. Gillette wijst er immers terecht op dat hierbij aan vele kenmerken kan worden gedacht, zoals in de eerste plaats wellicht dat de HYDRO 3 gladder zou scheren respectievelijk de baardhaar korter afscheert dan de MACH 3, maar ook bijvoorbeeld dat de HYDRO 3 beter voor de huid zou zijn, minder wondjes zou achterlaten, de kop soepeler met de contouren van het gezicht mee zou bewegen en zo voort. Het argument van Wilkinson dat op de achterkant van de verpakking drie elementen staan genoemd die de HYDRO 3 innovatief maken zodat zou zijn voldaan aan de eis dat een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van beide

scheersystemen met elkaar worden vergeleken, gaat voorshands oordelend niet op. Wilkinson had naar voorlopig oordeel bij de claim een duidelijke verwijzing, bijvoorbeeld in de vorm van een voetnoot, dienen te plaatsen, aangezien niet van een consument kan worden verwacht dat hij eerst de achterkant van de verpakking bestudeert om de informatie betreffende de kenmerken waarop is vergeleken te kunnen vinden. Belangrijker echter is dat voorshands niet aannemelijk is gemaakt dat – ook als de consument de achterkant van de verpakking nauwlettend zou hebben bestudeerd – het voor de consument kenbaar is op welke productkenmerken de claim “scheert BETER dan MACH 3” betrekking heeft. Het opsommen van de innovaties van het product (het gelreservoir, de *Super Blades* en de *Skin Guards*), geeft algemene informatie over het product HYDRO 3. Er wordt op de verpakking nergens duidelijk gemaakt dat het deze punten zouden zijn waarop de HYDRO 3 beter scoort dan de MACH 3 en de gemiddelde consument zou dit er dan ook niet uit afleiden.

4.7. Overigens is de voorzieningenrechter – in tegenstelling tot wat Wilkinson daaruit stelt te concluderen – op grond van de door Wilkinson overgelegde rapporten er voorshands evenmin van overtuigd dat de op de achterzijde van de verpakking genoemde innovaties: het gelreservoir, de *Super Blades* en de *Skin Guards*, ervoor zorgen dat de HYDRO 3 in de praktijk inderdaad beter scheert dan de MACH 3. Het merendeel van de door Wilkinson overgelegde rapporten ziet op theoretische voordelen, waarvan het de vraag is of deze zich bij gebruik door de consument daadwerkelijk voor zullen doen. Hiertegenover staat dat in twee onafhankelijk uitgevoerde consumententests, door Gillette als productie 11 en 12 overgelegd en uitgevoerd door consumentenorganisaties StiWa en Que Choisir, de MACH 3 beter scoorde dan de HYDRO 3. Met Wilkinson is de voorzieningenrechter van oordeel dat in het algemeen geldt dat een blinde test – dat wil zeggen *debranded* – het meest zuivere resultaat oplevert. Dit betekent echter voorshands niet dat er geen waarde kan worden toegekend aan deze consumententests, waarin de testpersonen, geconfronteerd met de producten zoals deze thans op de markt zijn en derhalve voorzien van een merk, werden verzocht deze op een aantal objectieve criteria te beoordelen. Gebruik van gemerkte producten is kennelijk de gangbare praktijk van die consumentenorganisaties hetgeen er volgens zeggen mee te maken heeft dat die organisaties het product zoals verkrijgbaar op de markt willen testen en niet een door de fabrikant speciaal voor de test aangeleverd, ongemerkt exemplaar. Het is aan Wilkinson om de juistheid en de volledigheid van de feiten die aan haar claim ten grondslag liggen te onderbouwen, zoals Gillette terecht heeft aangevoerd. De onderbouwing van de claim moet bovendien zien op de prestaties van de vergeleken producten in de praktijk omdat dit ook de wijze is waarop de claim door de gemiddelde consument zal worden opgevat. Voorshands oordelend is Wilkinson daarin met voornamelijk verwijzingen naar de theoretische voordelen, zoals die zouden blijken uit de door haar overgelegde onderzoeken, in aanmerking genomen de resultaten van de onderzoeken van de onafhankelijke consumentenorganisaties StiWa en Que Choisir, niet geslaagd.

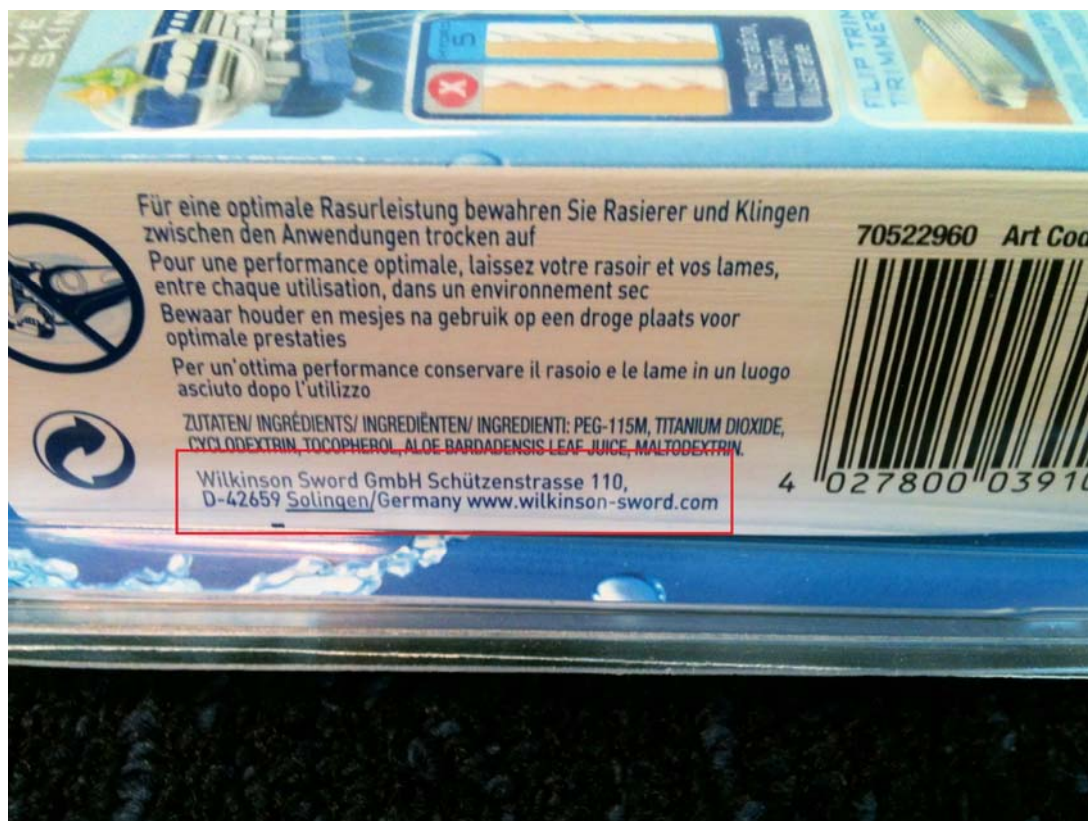
4.8. Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat Wilkinson de producten HYDRO 3 en MACH 3 niet op objectieve en controleerbare wijze met elkaar vergelijkt, zodat de vergelijkende reclame die zij met de claim maakt alleen al daarom ongeoorloofd is. Daarnaast geldt dat zij, gelet op de daartegen ingebrachte rapporten van Gillette, voorshands haar claim onvoldoende kan onderbouwen. In ieder geval zijn de gronden van haar claim naar voorlopig oordeel niet op een voor de consument inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt, ook niet door de informatie op de achterkant van de verpakking. De vordering van Gillette

ten aanzien van de claim “*scheert BETER dan MACH 3*” zal derhalve worden toegewezen zoals in het dictum bepaald.

Slotsom en overige vorderingen

4.9. Nu voorshands vaststaat dat Wilkinson op ongeoorloofde wijze vergelijkende reclame maakt, is het gebruik van de aanduiding ‘MACH (3)’ eveneens merkgebruik dat in strijd is met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Of het merkgebruik ook in strijd is met artikel 9 lid 1 sub c GMVo kan bij deze stand van zaken in het midden worden gelaten. De vordering tot een verbod op merkinbreuk zal derhalve eveneens worden toegewezen, doch nadrukkelijk beperkt tot gebruik van het merk in de ongeoorloofde vergelijkende reclame als in dit geding door Gillette bestreden.

4.10. De vorderingen zijn, anders dan Wilkinson heeft aangevoerd, eveneens toewijsbaar ten opzichte van Wilkinson Sword. Op de verpakking staat (uitsluitend) Wilkinson Sword als verantwoordelijke fabrikant genoemd zoals blijkt uit de rood omkaderde tekst in onderstaande foto van de zijkant van de verpakking.



Daarbij is door Wilkinson erkend dat Wilkinson Sword de verpakkingen met daarop de gewraakte Nederlandse tekst levert aan Energizer Group in Nederland. Zo zij al niet (mede) verantwoordelijk voor de ongeoorloofde reclame en merkinbreuk zou moeten worden gehouden, dan gaat er minst genomen van Wilkinson Sword een dreiging van onrechtmatig handelen respectievelijk merkinbreuk uit.

4.11. Het verbod tot onrechtmatig handelen zal worden beperkt tot Nederland, zoals door Wilkinson aangevoerd nu deze een nationaal rechtelijke grondslag heeft. Het merkinbreukverbod zal daarentegen, zoals gevorderd, jegens beide gedaagden pan-Europees worden toegekend. In dit kader stelt de voorzieningenrechter voorop dat zijn bevoegdheid niet is betwist, zodat er ingevolge HvJ EU in DHL/Chronopost¹ in beginsel is uit te gaan van een pan-Europees verbod. Er is namens Wilkinson niet gesteld noch is anderszins gebleken dat de merkinbreuk zich beperkt tot het grondgebied van Nederland of dat één van de uitzonderingsituaties als voorzien door het HvJ EU in DHL/Chronopost zich voordoet. Teneinde executiegeschillen te voorkomen wordt overwogen dat het merkinbreukverbod zich niet uit zal strekken tot gebruik in de ongeoorloofde vergelijkende reclame in andere talen dan het Nederlands. In de procedure zijn door Gillette immers uitsluitend de Nederlandse teksten aan de orde gesteld, terwijl er over sommige andere taalversies in andere Europese landen procedures zijn of worden gevoerd, waaronder Frankrijk en Duitsland, zodat ervan uit is te gaan dat het gevraagde verbod als beperkt tot de in het Nederlands gestelde tekst moet worden opgevat.

4.12. De gevorderde dwangsom zal worden opgelegd met dien verstande dat een door Wilkinson bepleite matiging van de dwangsom reëel wordt geacht als in het dictum te verwoorden. Verder acht de voorzieningenrechter thans maximering op EUR 2.000.000 op haar plaats.

4.13. Wilkinson heeft voorts aangevoerd dat zij een uitlooptermijn van zes weken nodig zou hebben om haar producten en het marketingmateriaal aan te passen. Gillette stelt daar evenwel voorshands terecht tegenover dat nu het op de verpakkingen slechts stickers met de gewraakte tekst betreffen, dit snel moet kunnen worden aangepast. Hetzelfde geldt voor de overige uitingen met de betreffende tekst. Een termijn van twee weken zou daarom voldoende moeten zijn.

4.14. Voor zover op merkenrechtelijke grondslag gebaseerd, zal ambtshalve de termijn in de zin van 1019i Rv worden bepaald op 6 maanden.

Kosten

4.15. De kosten worden gecompenseerd, nu partijen over en weer zowel in het gelijk als in het ongelijk zijn gesteld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. verbiedt gedaagden met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis de claim “scheert BETER dan MACH 3” op welke wijze dan ook in Nederland te gebruiken;

5.2. verbiedt gedaagden met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis in Europa inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette ten aanzien van de merken “MACH” en “MACH3”, zoals genoemd en weergegeven in 2.3. van dit vonnis,

¹ HvJ EU 12 april 2011, LJV BQ3095

door gebruik van deze merken in de ongeoorloofde vergelijkende reclame (in de Nederlandse taal): “scheert BETER dan MACH 3”;

5.3. bepaalt dat de betreffende gedaagde bij overtreding van één van de hiervoor onder 5.1 en 5.2 opgenomen verboden een dwangsom zal verbeuren van EUR 5.000,- per gehele of gedeeltelijke overtreding of, naar keuze van eiseressen, van EUR 20.000,- per dag of gedeelte daarvan, een en ander tot een maximum van EUR 2.000.000,- is bereikt;

5.4. bepaalt dat de proceskosten worden gecompenseerd tussen partijen;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2011 in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller .