

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/566263 / HA ZA 19-37

Vonnis van 25 maart 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
COTY BEAUTY GERMANY GMBH,
te Darmstadt (Duitsland),
eiseres,
advocaat mr. A.I.P. Martens te Rotterdam,

tegen

EASYCOSMETIC BENELUX B.V.,
te Heerlen,
gedaagde,
advocaat mr. J.F.A. de Voldere te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Coty en Easycosmetic genoemd worden. De zaak is voor Coty ter zitting bepleit door de advocaat voornoemd en mr. W.J.H. Leppink, advocaat te Rotterdam. Voor Easycosmetic zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. T.S. Kriense, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 december 2018, met producties 1 tot en met 25;
- de conclusie van antwoord van 20 februari 2019 met producties 1 tot en met 6;
- het tussenvonnissen van 13 maart 2019, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de brief van 1 april 2019 van de zijde van Coty, met daarbij een als productie 26 overlegde aanvullende proceskostenopgave;
- de brief van 5 april 2019 van de zijde van Coty waarbij zij mededeelt dat de rechtspersoon Coty Germany GmbH, op wiens naam de dagvaarding is uitgebracht, per 3 januari 2019 is gefuseerd en opgegaan in de rechtspersoon Coty Beauty Germany GmbH;
- het e-mailbericht van 15 april 2019 van de zijde van Coty, met daarbij een als productie 26a overgelegde aanvullende proceskostenopgave en een vervangende productie 5, van welke stukken tevens exemplaren zijn overgelegd ter zitting van 16 april 2019;
- de brief van 15 april 2019 van de zijde van Easycosmetic, met daarbij een als productie 7 overgelegde aanvullende proceskostenopgave;

- het proces-verbaal van de op 16 april 2019 gehouden comparitie van partijen, met daaraan gehecht de door partijen ter zitting overgelegde pleitaantekeningen;
- de brieven van 29 juli 2019 en 12 augustus 2019 van de zijde van Coty en van 5 augustus 2019 van de zijde van Easycosmetic, waarin zij opmerkingen hebben geplaatst bij het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Coty maakt deel uit van de internationaal opererende Coty-groep. De Coty-groep is kort gezegd actief in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty is binnen de Coty-groep verantwoordelijk voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Coty vervaardigt en verhandelt - al dan niet via dochtervennootschappen - parfumproducten onder verschillende merken. Zij heeft hiertoe van de houders van deze merken licenties verkregen.

2.2. Jil Sander GmbH (hierna: Jil Sander) is houdster van de volgende merkregistraties:

- a. het Uniewoordmerk JIL SANDER met registratienummer 004233003, aangevraagd op 11 januari 2005 en op 17 januari 2006 ingeschreven voor waren in klasse 3;
- b. het Uniewoordmerk JIL SANDER met registratienummer 012754611, aangevraagd op 2 april 2014 en op 27 augustus 2014 ingeschreven voor waren en diensten in klassen 3, 6, 9, 14, 18, 24, 25, 26 en 42;
- c. het hieronder afgebeelde Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 012574364, aangevraagd op 7 februari 2014 en op 21 juli 2014 ingeschreven voor waren en diensten in klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 en 42:

JILSANDER

2.3. De merken van Jil Sander onder a. en b. zullen hierna als de Jil Sander-woordmerken worden aangeduid en het merk onder c. als het Jil Sander-woord/beeldmerk. Gezamenlijk zullen zij ook worden aangeduid als de Jil Sander-merken.

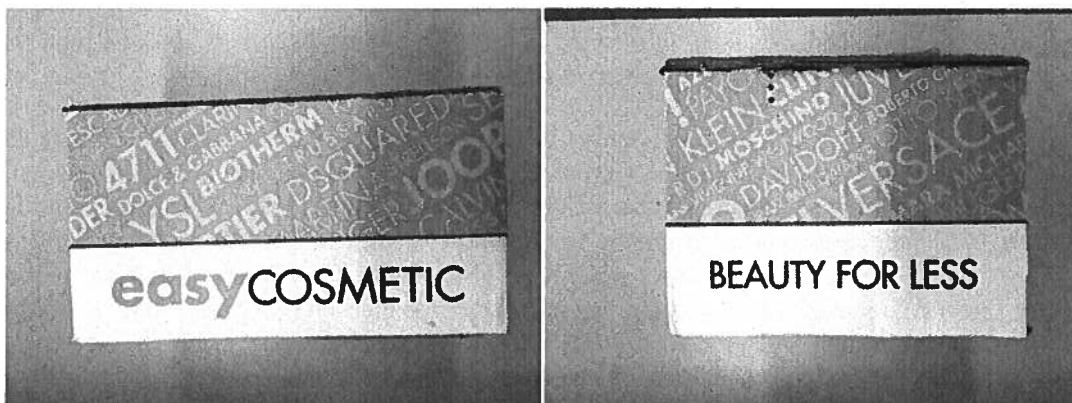
2.4. De Jil Sander-merken zijn (onder meer) ingeschreven voor parfumproducten (in klasse 3). Coty heeft van Jil Sander een exclusieve licentie verkregen voor gebruik van de Jil Sander-merken voor parfumproducten. Daarnaast heeft zij van Jil Sander een (proces)volmacht verkregen om de Jil Sander-merken met betrekking tot waren in klasse 3 op eigen naam te handhaven.

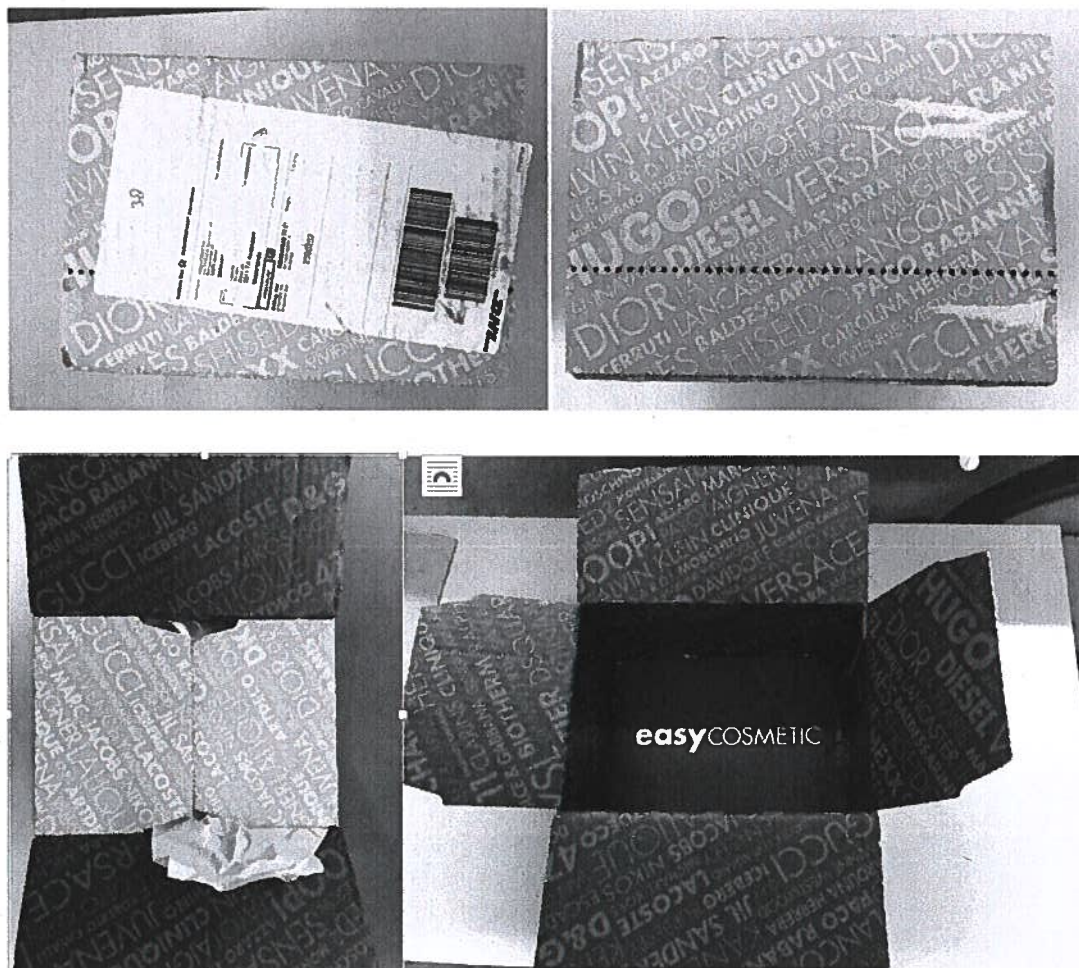
2.5. Zino Davidoff S.A. (hierna: Davidoff) is houdster van de volgende merkregistraties:

- a. het internationale woordmerk DAVIDOFF met gelding in onder meer de Europese Unie met registratienummer 467510, ingeschreven op 27 januari 1982 voor waren in klassen 3, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 33 en 34;

- DAVIDOFF

2.10. Easycosmetic verkoopt via haar website www.easycosmetic.nl parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Zij maakt geen deel uit van het selectieve distributiestelsel van Coty. Voor de verzending van via internet verkochte producten aan haar klanten maakt Easycosmetic gebruik van verpakkingsdozen (hierna: de Verpakkingsdozen), waarvan hieronder afbeeldingen zijn weergegeven.





2.11. Op de Verpakkingsdozen zijn in totaal 80 tekens gelijk aan verschillende merken, waaronder de Woordmerken, afgebeeld. Deze 80 tekens betreffen merken waaronder producten worden verkocht die Easycosmetic is haar assortiment heeft (gehad).

2.12. De advocaat van Coty heeft Easycosmetic bij brief van 21 november 2018 onder meer - kort gezegd - gesommeerd het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen te staken. Easycosmetic heeft hierop niet gereageerd.

2.13. Coty heeft ten aanzien van de Verpakkingsdozen (dan wel vergelijkbare dozen) in Duitsland, Oostenrijk en Italië gerechtelijke procedures tegen aan Easycosmetic gelieerde ondernemingen aanhangig gemaakt. Op 28 juni 2018 heeft het Bundesgerichtshof het cassatieberoep tegen de afwijzing van de vorderingen van Coty (gegrond op het Davidoff-woord/beeldmerk en het merk JOOP!) afgewezen. Op 26 november 2018 is een door Coty gevraagde voorlopige voorziening (gegrond op de merken BOSS en JOOP!) door het Handelsgericht Wien toegewezen. Hiertegen is hoger beroep ingesteld. In Oostenrijk is tevens een bodemprocedure aanhangig, evenals in Italië.

3. Het geschil

3.1. Coty vordert, na vermindering van eis¹, dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. voor recht verklaart dat Easycosmetic door gebruik van de Verpakkingsdozen inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van Coty op de Merken;

B. Easycosmetic beveelt iedere inbreuk op de merken van Coty, althans waarvan Coty (daaronder ook vallende een zusteronderneming van Coty) licentienemer is, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Jil Sander-merken en de Davidoff-merken, meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van dozen zoals de Verpakkingsdozen, daaronder in ieder geval begrepen het gebruik ter versturing van producten naar consumenten en het op voorraad houden van de Verpakkingsdozen;

C. Easycosmetic beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis² te doen toekomen een schriftelijke, door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie:

- a. het aantal Verpakkingsdozen dat Easycosmetic tot aan dit vonnis heeft gebruikt;
- b. de bij Easycosmetic aanwezige voorraad van Verpakkingsdozen onder vermelding van de locatie(s) waar de Verpakkingsdozen zich bevinden en welke hoeveelheden zich op welke locatie bevinden;
- c. het aantal Verpakkingsdozen dat Easycosmetic mogelijk reeds besteld heeft en zij nog zal ontvangen;

D. Easycosmetic beveelt binnen zeven dagen na het verstrekken van de onder C. bedoelde opgave de gehele voorraad van de Verpakkingsdozen op kosten van Easycosmetic en onder toezicht van een door Easycosmetic te betalen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van Easycosmetic opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaten van Coty, mr. W.J.H. Leppink en mr. A.I.P. Martens;

E. Easycosmetic veroordeelt tot betaling aan Coty van een dwangsom van € 20.000 ineens voor iedere overtreding van de onder B. en/of C. en/of D. opgelegde bevelen, alsmede een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat een overtreding voortduurt, dan wel - zulks ter keuze van Coty - een dwangsom van € 500 voor iedere Verpakkingsdoos waarmee in strijd met een opgelegd bevel wordt gehandeld;

F. Easycosmetic veroordeelt in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv³, te begroten conform de door Coty overgelegde specificatie(s), althans op een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, een en ander te vermeerderen met de

¹ Coty heeft ter gelegenheid van de comparitie van partijen de vordering betreffende veroordeling tot vergoeding van schade op te maken bij staat niet langer gehandhaafd

² De rechtbank begrijpt: aan (de advocaten van) Coty

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Coty - samengevat - dat zij Easycosmetic het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen kan verbieden op grond van artikel 9 lid 2 sub a tot en met c UMVo⁴. Zij voert daartoe onder meer aan dat op de Verpakkingsdozen tekens staan die gelijk zijn aan de Merken en dat Easycosmetic deze tekens gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor de Merken zijn ingeschreven, namelijk parfumproducten.

3.3. Easycosmetic voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring in, dan wel afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Coty in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is internationaal (en relatief) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Coty op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Easycosmetic gevestigd is in Nederland.

Fusie

4.2. De rechtbank begrijpt de bij brief van 5 april 2019 gedane mededeling van Coty aldus dat Coty Beauty Germany GmbH door fusie het vermogen van Coty Germany GmbH onder algemene titel heeft verkregen en dat de procedure op naam van Coty Beauty Germany GmbH dient te worden voortgezet. Easycosmetic heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt en is hierdoor niet in haar belangen geschaad, zodat Coty Beauty Germany GmbH in deze procedure als eisende partij wordt aangemerkt.

Merkinbreuk

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat Easycosmetic op de Verpakkingsdozen gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan de Merken. Dit geldt zowel ten aanzien van de Woordmerken als de Woord/beeldmerken⁵. Evenmin is in geschil dat Easycosmetic de tekens in het economisch verkeer gebruikt voor waren gelijk aan die waarvoor de Merken zijn ingeschreven, te weten parfumproducten. Aldus staat vast dat voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 sub a UMVo, op grond waarvan Coty Easycosmetic in beginsel het gebruik van de tekens op de Verpakkingsdozen kan verbieden.

⁴ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemeerk (inwerkingtreding 6 juli 2017, van kracht vanaf 1 oktober 2017)

⁵ Zie in dit verband HvJ 20 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:169 (Arthur & Félicie), r.o. 54: een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen

4.4. De vraag die partijen vervolgens verdeeld houdt, is of Easycosmetic zich kan beroepen op de uitzondering van artikel 15 lid 1 UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel verleent een Uniemerk de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de EER⁶ in de handel zijn gebracht. Artikel 15 lid 2 UMVo bepaalt vervolgens dat lid 1 niet van toepassing is wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Partijen gaan er in deze zaak vanuit dat de parfumproducten die Easycosmetic verhandelt, door Coty of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Daarmee is sprake van zogenoemde uitgeputte waar, waarop de regeling van artikel 15 UMVo betrekking heeft.

4.5. De regeling betreffende uitputting moet, zo volgt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en heeft tot doel te voorkomen dat de merkhouders in staat worden gesteld de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de Lidstaten bestaande prijsverschillen te bevorderen. Indien het recht om een merk voor de aankondiging van de verdere verhandeling te gebruiken niet op dezelfde wijze werd uitgeput als het recht van wederverkoop, zou wederverkoop aanzienlijk moeilijker worden en zou de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar worden gebracht. De artikelen 9 en 15 UMVo moeten daarom aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen⁷.

4.6. De uitputtingsregel is niet van toepassing als de merkhouder zich kan beroepen op een gegronde reden als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Een dergelijke reden bestaat in het kader van de aankondiging van de verdere verhandeling van uitgeputte producten onder meer wanneer wordt aangetoond dat het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt⁸. Coty beroept zich in deze procedure (anders dan in de procedure in Duitsland) uitdrukkelijk niet op deze grond.

4.7. Van een gegronde reden is tevens sprake wanneer de wederverkoper, door zijn advertentie waarin hij gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel, te

⁶ Europese Economische Ruimte

⁷ HvJ 4 november 2011, ECLI: EU:C:1997:517 (Dior/Evora), r.o. 37 en 38

⁸ HvJ 4 november 2011, ECLI: EU:C:1997:517 (Dior/Evora), r.o. 46 en HvJ 8 juli 2010, ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin/Primakabin), r.o. 79

verzekeren⁹. Het enkele feit dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van het merk van een ander doordat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, vormt geen gegronde reden in de zin van artikel 15 lid 2 UMVo¹⁰.

4.8. Coty beroept zich er op dat het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen de suggestie wekt dat een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en Easycosmetic. De vraag of reclame voor uitgeputte waar de indruk kan wekken dat een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag, die op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet worden beoordeeld¹¹. Gelet daarop ziet de rechtbank geen aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals Coty heeft voorgesteld voor het geval de rechtbank het niet eens zou zijn met haar uitleg van de jurisprudentie op dit punt.

4.9. Coty stelt dat het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen de suggestie van een commerciële band wekt op grond van de volgende omstandigheden:

- het gebruik is niet gekoppeld aan een reclame-uiting voor een concreet product;
- het betreft reclame in algemene zin voor de onderneming van Easycosmetic;
- het gebruik heeft tot doel de consument ervan te overtuigen dat hij er goed aan heeft gedaan een aankoop te doen bij Easycosmetic;
- de tekens zijn niet neutraal afgebeeld, maar haken aan bij de beeldmerken, waardoor Easycosmetic de *look&feel* van de Merken tracht over te nemen;
- het gebruik volgt op overdadig gebruik van de merken op de website van Easycosmetic;
- de Verpakkingsdozen worden ook gebruikt bij de verzending van producten van andere merken.

Daarnaast wijst Coty erop dat de Verpakkingsdozen afwijken van (neutrale) dozen die andere *parfumdiscounters* gebruiken voor de verzending van hun producten, zodat Easycosmetic, die als enige aan merken gelijke tekens op haar dozen gebruikt, de indruk wekt van een commerciële band met de merkhouders.

4.10. Easycosmetic voert aan dat haar gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen een informatieve en aankondigende functie heeft. Zij stelt dat het in de parfum- en cosmeticabranche gebruikelijk is om de consument te informeren over welke merken er in het gehele assortiment verkrijgbaar zijn, waarbij (producten van) al deze merken naast elkaar worden getoond. Easycosmetic stelt dat het haar is toegestaan aan te kondigen welke (uitgeputte) merkproducten zij in haar assortiment heeft, waarbij het niet vereist is dat die reclame direct betrekking heeft op een specifiek product. De Verpakkingsdozen vormen voor haar als webwinkel, die geen fysieke winkel heeft en daarmee minder mogelijkheden om klanten te informeren over het assortiment, een extra contactmoment om haar klanten te wijzen op haar (overige) assortiment, met het oog op aankopen in de toekomst, aldus Easycosmetic.

⁹ HvJ 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik), r.o. 51 en 52 en HvJ 8 juli 2010, ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin/Primakabin), r.o. 80

¹⁰ HvJ 8 juli 2010, ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin/Primakabin), r.o. 89 en HvJ 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik), r.o. 53

¹¹ HvJ 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik), r.o. 55

4.11. Het is onmiskenbaar zo, en in zoverre volgt de rechtbank het betoog van Easycosmetic, dat met het vermelden van de Merken op de Verpakkingendozen Easycosmetic informatie verschaft over de (merk)producten in haar assortiment. Dat neemt echter niet weg dat de wijze waarop Easycosmetic dit doet ook - en ten onrechte - de indruk kan wekken dat sprake is van een economische band tussen haar en de merkhouder. Daartoe is het volgende redengevend.

4.12. De Merken zijn aangebracht op zowel de binnen- als de buitenzijde van de Verpakkingendozen, te midden van vele (80 van de ruim 250 verschillende merken waarvan Easycosmetic producten in haar assortiment heeft) andere tekens die gelijk zijn aan over het algemeen luxe cosmetica- en parfummerken, waarmee de dozen zijn bezaaid. De dikte en grootte van de gebruikte letters varieert per teken en sluit steeds aan bij (de dikte en grootte van de letters in) de beeldmerken van de verschillende gebruikte merken (waaronder de Woord/beeldmerken), zoals volgt uit de volgende door Coty overgelegde vergelijking:

Merken Coty	Afgebeelde Merken op Verpakkingendoos
JILSANDER	
DAVIDOFF	

Andere merken	Afgebeelde merken op verpakkingendoos
Calvin Klein	
GUCCI	
 LACOSTE	
JOOP! JUMP	
LANCASTER	
DIOR	
 CLINIQUE	

4.13. Het lettertype van alle op de Verpakkingendozen gebruikte tekens is hetzelfde als dat waarin de handelsnaam van Easycosmetic - zowel op de Verpakkingendozen als in andere uitingen, zoals op haar website - en haar *slogan* "Beauty for Less" is weergegeven. Op de buitenzijde-zijkanten van de Verpakkingendozen staan deze handelsnaam en slogan in

contrasterende kleuren (zwart en oranje, tegen een witte achtergrond) prominent in een afgescheiden vlak onder de afgebeelde merken vermeld. De verschillende aan merken gelijke tekens zijn daarboven - op de zijkant en bovenkant van de dozen - weergegeven tegen een achtergrond met dezelfde oranje kleur als het woord "easy" in de handelsnaam van Easycosmetic, in een lichtere tint oranje. Op de binnenzijde-zijkanten van de Verpakkingsdozen zijn de aan merken gelijke tekens in een grijs tint weergegeven tegen een zwarte achtergrond, waarbij zij het eveneens zwarte bodemvlak met daarop in opvallende witte letters centraal geplaatst de handelsnaam Easycosmetic omsluiten. In de Verpakkingsdozen worden in de webshop van Easycosmetic bestelde (merk)producten geleverd, waarbij geldt dat, zoals Easycosmetic niet heeft betwist, zij de na *parfumdiscounter* is die dergelijk merkgebruik op verpakkingen van internetaankopen toepast.

4.14. Aldus wordt door de combinatie van de Merken met een veelheid aan bij elkaar geplaatste tekens die gelijk zijn aan de (over het algemeen) luxe cosmetica- en parfummerken, alle weergegeven met een 'eigen' dikte en grootte van letters vergelijkbaar met de daarbij horende beeldmerken, nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de herkomst van de verschillende merken, oftewel bij de verschillende merkhouders en de door die merkhouders opgebouwde reputatie, waaronder die van de Merken. Tegelijkertijd wordt die reputatie, door het voor wat betreft lettertype en kleur integreren van de Merken en de verschillende aan merken gelijke tekens met de huisstijl van Easycosmetic en de prominente plaats van haar handelsnaam en slogan naast en omringd door al die aan merken gelijke tekens, toegetrokken naar (de onderneming van) Easycosmetic. Het hiervoor omschreven gebruik van de Merken door Easycosmetic op de Verpakkingsdozen levert op die manier het overhevelen van de aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic op, zodanig dat daarmee bij het publiek - dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren - de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouder. Dit wordt versterkt doordat het merkgebruik plaatsvindt na een specifieke aankoop en ook los staat van de aanbieding van een specifiek product. Dit merkgebruik door Easycosmetic op de Verpakkingsdozen gaat op deze manier verder dan het aankondigen van de verdere verhandeling van uitgeputte waar en daarmee verder dan het bereiken van het doel van de uitputtingsregel. Easycosmetic kan zich voor het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen dan ook niet op die regel beroepen.

4.15. Dat Easycosmetic hetzelfde gebruik toepast voor veel aan merken gelijke tekens en dus niet de nadruk wordt gelegd op slechts één of een beperkt aantal merken, maakt het voorgaande niet anders, integendeel. Easycosmetic geeft immers ook zelf aan dat het in de parfumerie- en cosmeticabranche als normaal geldt om het gehele assortiment 'uit te stallen' en aangenomen kan worden dat het in die branche niet ongebruikelijk is om met (houders van) meerdere merken banden aan te gaan. Dat het, zoals Easycosmetic aanvoert, voor haar (internet)klanten niet uitmaakt of zij al dan niet een economische band met de merkhouder heeft, doet voorts niet af aan het gerechtvaardigde belang van Coty, die heeft gekozen voor een selectief distributiestelsel en de onterechte indruk van een dergelijke band met Easycosmetic wil vermijden.

4.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank niet toe aan de overige door Coty (subsidiar) aangevoerde gegronde redenen en evenmin aan haar subsidiaire grondslagen, zodat al om die reden de ook in dat kader door Coty opgeworpen (prejudicieel te stellen) vragen buiten beschouwing kunnen blijven.

Vorderingen

Verbod

4.17. Nu uit het voorgaande volgt dat zich een gegronde reden als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo voordoet, komt Easycosmetic geen beroep toe op de uitputtingsregel van artikel 15 lid 1 UMVo. Dit betekent dat Coty Easycosmetic het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen kan verbieden op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Het door Coty gevorderde inbreukverbod (vordering B.) komt dan ook voor toewijzing in aanmerking, doch uitsluitend voor zover het betreft de merken waarop Coty zich in deze procedure heeft beroepen, te weten de onder 2.2 en 2.5 weergegeven merken (de Merken). Omdat de Merken zich op de Verpakkingsdozen bevinden als gedefinieerd onder 2.10, strekt het verbod zich uit tot het gebruik van die Verpakkingsdozen. Voor zover Coty tevens heeft bedoeld een verbod te vorderen ten aanzien van andere, niet in de dagvaarding omschreven, merken waarvan zij licentieneemster of anderszins vorderingsgerechtigd is, is deze vordering te onbepaald en onvoldoende onderbouwd zodat de vordering in zoverre wordt afgewezen.

4.18. Om Easycosmetic voldoende tijd te geven om haar verplichtingen na te komen en executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen zij aan het verbod moet voldoen worden bepaald op zeven dagen na betekening van dit vonnis.

4.19. Coty heeft niets gesteld ten aanzien van de territoriale reikwijdte van het gevorderde verbod en Easycosmetic heeft op dit punt geen verweer gevoerd. Nu een verbod op grond van een Uniemerk¹² zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie¹³ en niet is gesteld of gebleken dat aanleiding bestaat om daarvan in deze zaak af te wijken, zal - ter voorkoming van eventuele executieproblemen - in het dictum uitdrukkelijk worden opgenomen dat het verbod, dat zich richt tegen Easycosmetic, geldt voor de Europese Unie.

4.20. Coty vordert te bepalen dat het verbod zich (tevens) uitstrekt tot het op voorraad houden van de dozen. Dit komt, gelet op artikel 9 lid 3 sub b UMVo, in beginsel voor toewijzing in aanmerking. Daarbij wordt opgemerkt dat het in voorraad houden van de dozen in afwachting van de onder vordering C. en D. bedoelde opgave en vernietiging, niet onder de reikwijdte het verbod valt.

Verklaring voor recht

4.21. De onder A. gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen. Coty heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij deze vordering - naast het toe te wijzen inbreukverbod - voldoende belang heeft. Dat zij een duidelijk antwoord wenst op de vraag of het gebruik van de Merken op de Verpakkingsdozen is toegestaan, zoals Coty heeft aangevoerd, is daarvoor onvoldoende. Met de bovenstaande beoordeling in samenhang met het toe te wijzen verbod is dat antwoord immers al gegeven.

¹² Waaronder in dit verband ook begrepen een internationaal merk met gelding in de Europese Unie

¹³ HvJ 12 april 2011, ECLI:EU:C:2011:238 (DHL/Chronopost), r.o. 44-50.

Nevenvorderingen

4.22. De vordering tot informatieverstrekking (vordering C.) is door Easycosmetic niet betwist en komt overeenkomstig artikel 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.22 lid 4 BVIE¹⁴ voor toewijzing in aanmerking. De gevorderde controle en waarmerking van de opgave door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur zal worden afgewezen. Ervan uitgaande dat een dergelijke administrateur dient uit te gaan van de administratie van Easycosmetic en niet kan instaan voor de juistheid daarvan, geldt dat niet gesteld of gebleken is dat in het onderhavige geval de beperkte zekerheid van de gevorderde controle en waarmerking de kosten daarvan rechtvaardigt. Toegewezen zal worden dat Easycosmetic zelf een juiste en volledige opgave dient te doen, zo veel mogelijk onderbouwd aan de hand van schriftelijke bescheiden. Om executieproblemen te voorkomen zal de termijn waarbinnen de opgave moet worden gedaan worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.23. De vordering tot vernietiging (vordering D.) zal als evenmin betwist overeenkomstig artikel 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.22 lid 1 BVIE worden toegewezen als hierna in het dictum vermeld.

4.24. Aan de bevelen zullen zoals gevorderd dwangsommen worden verbonden, die zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna vermeld.

Proceskosten

4.25. Easycosmetic zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Coty vordert veroordeling van Easycosmetic in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv. Zij heeft opgave gedaan van de werkelijk gemaakte kosten van (exclusief verschotten) € 57.371,15. Coty stelt zich evenwel op het standpunt dat het Indicatietarief voor een complexe bodemzaak¹⁵, te weten € 35.000,- dient te worden toegepast, gelet op het juridisch complexe onderwerp van de zaak. Ook Easycosmetic heeft zich (uiteindelijk) op het standpunt gesteld dat de zaak complex is (geworden).

4.26. De rechtbank acht in deze procedure het Indicatietarief voor een normale zaak¹⁶ van € 17.500,- als redelijke en evenredige proceskosten toewijsbaar. Daarbij is onder meer gelet op het (relatief) beperkte aantal proceshandelingen en producties, het overzichtelijke feitencomplex en het aantal juridische grondslagen. Dat Coty de zaak als een (juridisch) principiële kwestie ziet en de comparitie heeft plaatsgevonden ten overstaan van een meervoudige kamer, maakt op zichzelf gezien niet dat sprake is van een complexe zaak. De omvang van het verweer en het - voor zover thans mogelijk - in te schatten geldelijke belang van de zaak geven daartoe in het onderhavige geval evenmin aanleiding. De proceskosten van Coty worden derhalve begroot op een bedrag van € 17.500,- aan kosten voor werkzaamheden van de advocaten, te vermeerderen met een bedrag van € 81,- aan kosten van de dagvaarding en een bedrag van € 626,- aan griffierecht, derhalve in totaal op € 18.207,-. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

¹⁴ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

¹⁵ Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017, categorie II.a Bodemzaken, onder d.

¹⁶ Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017, categorie II.a Bodemzaken, onder c.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt Easycosmetic binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis in de Europese Unie iedere inbreuk op de (hiervoor onder 2.2 en 2.5 genoemde) Merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door zich te onthouden van het gebruik van de Verpakkingsdozen, daaronder in ieder geval begrepen het gebruik daarvan ter versturing van producten naar consumenten en het daartoe op voorraad houden van de Verpakkingsdozen;

5.2. beveelt Easycosmetic een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 geformuleerde bevel, dan wel, ter keuze van Coty, van € 500,- per exemplaar van de Verpakkingsdozen, met een maximum van € 500.000,-;

5.3. beveelt Easycosmetic om binnen vier weken na betekening van dit vonnis juist en volledig, zo veel mogelijk onderbouwd aan de hand van schriftelijke bescheiden, aan de advocaten van Coty, mr. W.J.H. Leppink en mr. A.I.P. Martens, schriftelijk opgave te doen van:

- a. het aantal Verpakkingsdozen dat Easycosmetic tot aan de datum van dit vonnis heeft gebruikt voor de verhandeling van haar producten;
- b. de bij Easycosmetic aanwezige voorraad van Verpakkingsdozen onder vermelding van de locatie(s) waar de Verpakkingsdozen zich bevinden en welke hoeveelheden zich op welke locatie bevinden;
- c. het aantal Verpakkingsdozen dat Easycosmetic reeds besteld heeft en nog zal ontvangen;

5.4. beveelt Easycosmetic om binnen zeven dagen na het verstrekken van de onder 5.3 bedoelde opgave de gehele voorraad van de Verpakkingsdozen op kosten van Easycosmetic en onder toezicht van een door Easycosmetic te betalen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van Easycosmetic opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaten van Coty, mr. W.J.H. Leppink en mr. A.I.P. Martens;

5.5. beveelt Easycosmetic een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met de onder 5.3 en 5.4 geformuleerde bevelen, met een maximum van € 100.000,-;

5.6. veroordeelt Easycosmetic in de kosten van de procedure, aan de zijde van Coty tot op heden begroot op € 18.207,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW¹⁷ over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

¹⁷ Burgerlijk Wetboek

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser, mr. J.Th. van Walderveen en mr. M. Knijff en
in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 25 maart 2020.

