

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 347731 / KG ZA 09-1234

Vonnis in kort geding van 14 oktober 2009

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht

COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP GmbH,

gevestigd te Mainz,

eiseres,

advocaat mr. L.M. Bruins,

tegen

1. de besloten vennootschap
FM GROUP NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Sleen,

gedaagde,

advocaat mr. E. Grabandt,

2. de vennootschap naar Belgisch recht

FM GROUP BELGIUM BVBA,

gevestigd te LEUVEN (BELGIË),

gedaagde,

advocaat mr. E. Grabandt,

3. **A,**

wonende te Veghel,

gedaagde,

niet verschenen,

4. **B,**

wonende te Delfzijl,

gedaagde,

niet verschenen,

5. **C,**

wonende te Groningen,

gedaagde,

niet verschenen.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Coty. Gedaagden 1 en 2 tezamen worden aangeduid als FM Group. Gedaagden 1 en 2 afzonderlijk worden aangeduid als FM Group Nederland respectievelijk FM Group Belgium. Ter zitting is de zaak aan de zijde van Coty behandeld door mrs. P.J.M. Steinhauer en M.M.E. Antic, advocaten te Amsterdam. Aan de zijde van FM Group is de zaak behandeld door mr J.J.M. Oehlen, advocaat te Venlo.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 21 september 2009 heeft Coty gedaagden gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 30 september 2009 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Coty 12 producties overgelegd alsmede een kostenopgave. FM Group heeft op voorhand 7 producties overgelegd, waaronder een kostenopgave.

1.2. Coty heeft aangekondigd de vorderingen jegens gedaagden 3, 4 en 5 in te trekken wegens het bereiken van een schikking. Haar advocaten hebben vervolgens de vorderingen jegens FM Group nader toegelicht aan de hand van pleitnotities en de producties. De advocaat van FM Group heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Ter zitting was aanwezig de heer F. Verbist, manager, als schriftelijk gevolmachtigde van FM Group Nederland en FM Group Belgium. De heer Verbist is ingegaan op vragen van de voorzieningenrechter.

1.4. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities. Het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Coty vervaardigt en verhandelt zelf en door haar dochtervennootschappen wereldwijd en exclusief parfum producten onder onder meer de volgende merken: JOOP!, DAVIDOFF, JIL SANDER, CALVIN KLEIN, J.LO BY JENNIFER LOPEZ en CHOPARD. De laatste betreft een internationaal merk met geldigheid in de Benelux. De eerste vijf betreffen gemeenschapsmerken.

2.2. De merken zijn ingeschreven onder de volgende nummers en op naam van de volgende partijen

JOOP!: 2786713 op naam van Coty;

DAVIDOFF: 1564004 op naam van Zino Davidoff S.A. te Fribourg, Zwitserland;

JIL SANDER: 4233003 op naam van Jil Sander AG, Hamburg, Duitsland;

CALVIN KLEIN: 79707 op naam van Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington, Verenigde Staten;

J.LO BY JENNIFER LOPEZ : 2370328 op naam van J.Lo Holding Company, LLC, Santa Monica, Verenigde Staten;

CHOPARD: 572659 op naam van Chopard International SA, Prangins, Zwitserland.

2.3. Coty heeft van de vijf andere merkhouders een exclusieve licentie verkregen om deze merken te gebruiken voor waren in klasse 3, alsmede een volmacht om de merkrechten op eigen naam te handhaven.

2.4. Genoemde merken zijn ook binnen de Benelux algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs en (onder meer) de eaux de toilette producten van Coty, voorzien van deze merken, genieten een grote reputatie van exclusiviteit en kwaliteit in de Benelux.

2.5. FM Group World (hierna: "FM World") is een wereldwijde franchiseorganisatie voor de verkoop van onder meer parfums en andere geparfumeerde producten. FM Group Belgium is franchisehouder in België en Nederland. De franchisegever FM World is in Polen gevestigd. FM Group Nederland is een volledige dochtervennootschap van FM Group Belgium.

2.6. De distributieketen van FM Group is gebaseerd op het principe van "Multi Level Marketing" of "Netwerk Marketing". Kort gezegd komt het systeem erop neer dat verkoop uitsluitend plaatsvindt via particuliere kanalen. Iedereen kan distributeur worden, maar distributeurs worden alleen toegelaten wanneer zij worden geïntroduceerd door een bestaande distributeur (de zogenaamde "sponsor"). Elke sponsor ontvangt, naast de provisie over zijn eigen verkopen, een provisie over de verkopen van de keten van distributeurs die zich onder hem bevindt.

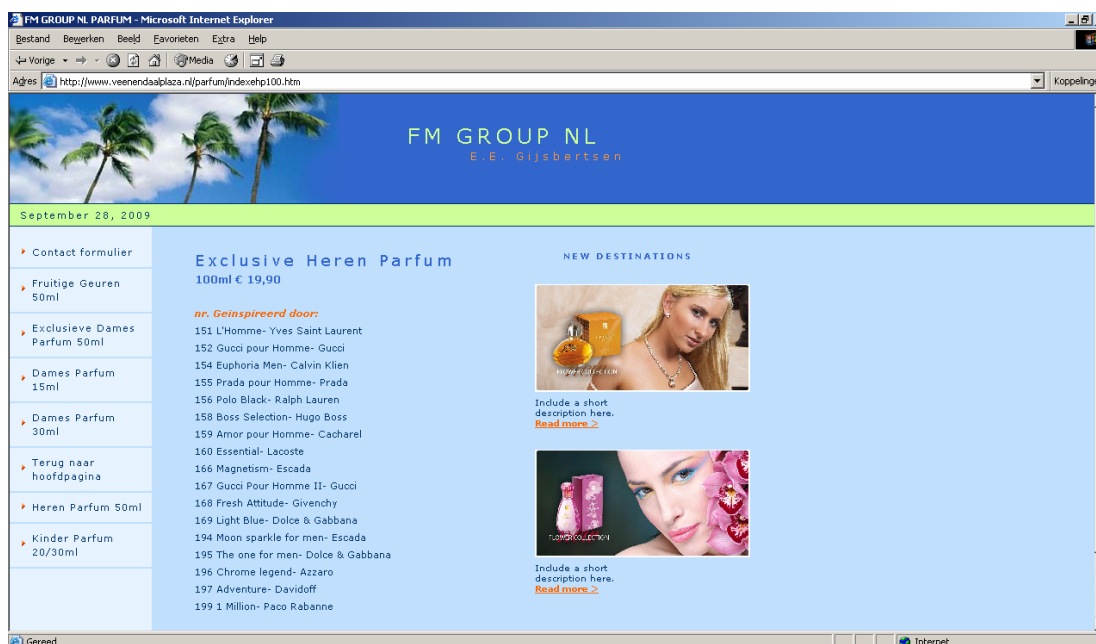
2.7. FM World is in 2004 opgericht door de Pool Artur Trawinsky. FM World heeft inmiddels franchisenemers in 48 landen. Behalve parfums worden onder het FM label tegenwoordig ook verzorgingsproducten, zoals scheergel, lotions, en lippenbalsem en huis-houdartikelen verkocht.

2.8. FM Group is een zelfstandige franchisenemer. FM Group heeft de exclusieve licentierechten verworven voor Nederland en België en is in 2007 in België van start gegaan. In het najaar van 2008 is de Nederlandse vestiging in Sleen geopend. Het netwerkmarketing concept van FM Group is erop gebaseerd dat iemand die geïnteresseerd is in de afname van de producten zich kan inschrijven als distributeur op de website van FM Group. Na ondertekening van de 'voordeelovereenkomst' en betaling van €51,- ontvangt de distributeur een zogenaamd starterspakket. In dit pakket bevinden zich geurmonsters van de door FM Group aangeboden parfums en bijbehorende informatie waaronder een productencatalogus.

2.9. Een distributeur neemt de producten doorgaans af voor eigen gebruik en voor verkoop in een beperkte kring van familie en vrienden. De letters FM staan voor Family Member. De gemiddelde jaaromzet per distributeur is beperkt. De formule is succesvol door het grote aantal distributeurs. Momenteel zijn er in Nederland alleen al 19.195 distributeurs geregistreerd. Wereldwijd zijn er meer dan 500.000 distributeurs.

2.10. De volledige cosmeticalijn en alle andere producten worden aangeboden onder het FM label aangeboden. Aan elk afzonderlijk artikel is een nummer verbonden. Elke collectie uit haar assortiment omvat meerdere geuren, die corresponderen met een artikelnummer. De klant kiest een geur en de distributeur plaatst de bestelling bij FM Group, waarbij hij het nummer van de door de klant gekozen geur opgeeft. Alle verpakkingen uit de betreffende collectie zijn precies gelijk; de verschillende geuren van de 'Classic' collectie worden dus in hetzelfde flesje en dezelfde verpakking afgeleverd. Aan het artikelnummer dat in de verpakking en het flesje is gelasered kan worden afgelezen welk parfum in het flesje zit. Naast het FM label en de nummeraanduiding hanteert FM Group de collectieaanduidingen 'Luxury', 'Floral', 'Pheromone', 'Inspiration', 'Classic' en 'Fruits'.

2.11. Op het internet circuleren lijstjes waarin artikelnummers uit het assortiment van FM World worden gekoppeld aan parfums of merken van concurrenten. Een voorbeeld van een dergelijke presentatie is hieronder afgebeeld:



2.12. Dit soort lijstjes hebben op het internet verschillende verschijningsvormen. Als regel bieden zij een min of meer volledig overzicht van de onder FM label verkrijgbare productnummers, zowel voor mannen als voor vrouwen, met aan ieder productnummer gekoppeld een aanduiding door gebruik van een woordmerk van een bekende parfum met een overeenstemmende geur. De overeenstemming wordt omschreven in termen variërend van *geïnspireerd door* tot *identiek aan want afkomstig uit dezelfde fabriek*. Vergelijkingslijstjes van de hier besproken soort worden hierna aangeduid als de *een op een lijstjes*.

2.13. De door FM Group uitgegeven brochure of productencatalogus bevat ook een tabel. In deze overzichtstabel kan worden afgelezen welke geurgroepen overeenkomen met ander producten op de markt binnen dezelfde geurfamiliegroepen. De andere producten worden aangeduid met de desbetreffende merken. De bedoelde tabel, hierna de *overzichts-tabel*, is hieronder weergegeven, ter wille van de leesbaarheid gedeeltelijk.

| geurgroep | | prijs minder dan 20 € | prijs tussen 30 € en 80 € |
|-----------|---|---|---|
| BIOBING | fruitig | Attractive Girl – Mel Merio, Bluss Fleur – Chatier, Empower Relax – Chatier, Fresh Vibes – Adidas, Have Fun – La Rive, Jacarde – Vittorio Bellucci, Mixer For Her – Bi-es | Absolutely Givenchy – Givenchy, Apparition Femme – Emanuel Ungaro, Diamonds – Emporio Armani, Diamonds Ints – Emporio Armani, I Love Love – Moschino, J'adore – Christian Dior, Lovely Prism – Givenchy, Moon Sparkle – Escada, Nina – Ricci, Paris Hilton – Paris Hilton, Showtime – Kylie Minogue, Very Irresistible – Givenchy |
| | | 7th Avenue – Chatier, Christopher Dark II – Christopher Dark, Crystal – Bi-es, Dolce Lady Gold – Chatier, Fiore di Larive – La Rive, Lacrosse Pink Woman – Chatier, Rouge – Pollena Ewa, Ruth 2 – Chatier | Baby Doll – Yves Saint Laurent, Colours Of Love – Guerlain, Eau De Parfum II – Gucci, Emporio Armani Remix For Her – Gio Armani, Funny – Moschino, Lucky Charms – Givenchy, Noa Perle – Cacharel, Ocean Lounge – Escada, Ralph Wild – Ralph Laur |
| | orientaals | FM 10, FM 17, FM 125, FM 180, FM 181, FM 281, FM 291 | Eau Torride – Givenchy, Hugo Woman – Hugo Boss, Spring In Paris – Celine Dion |
| | | FM 143, FM 240, FM 292 | Chloé Eau de Parfum – Chloé, Crystal Noir – Versace, Essence de Femme – Hugo Boss, Flower By Kenzo – Kenzo, Fuel For Life Fen – Diesel, Incredible Me – Escada, Marc Jacobs – Marc Jacobs, The One – Dolce&Gabbana |
| waterig | FM 25 | Black XS For Her – Paco Rabanne, Cinéma – Yves Saint Laurent, Escada Signature – Escada, Gucci Rush 2 – Gucci, Inspiration – Lacoste, Kate – Kate Moss, Rumeur – Lanvin, Serpentine – Roberto Cavalli, Stella In Two Peony – Stella McCartney, Stylessence – Jil Sar Volupté – Oscar de la Renta | |
| | FM 132, FM 147, FM 238, FM 288 | 5th Avenue – Elizabeth Arden, Daisy – Marc Jacobs, Flowerbomb – Victor&Rolf, L'eau d'Issey – Issey Miyake, It Is Love – Salvi, Dall, Lacoste Pour Femme – Lacoste, Pleasures – Estée Lauder, Rock'n Rose Pret-à-Porter – Valentino, The Beat – Burberry, Tc of Pink – Lacoste, Tumulte – Christian Lacroix, Vera Wang – Vera Wang | |
| groen | FM 04, FM 97, FM 122, FM 183, FM 235 | Aqua Di Giò – Giorgio Armani, Aqua Allegoria Tutti Kiwi – Guerlain, Bright Crystal – Versace, Britt – Burberry, Dune – Chris Dior, Cool Water Wave – Davidoff, Envy Me 2 – Gucci, Happy Heart – Clinique, Infusion d'iris – Prada, Into The Blue – Esc, Madame Rochas – Rochas, Mirade – Lancôme, Parfum d'Été – Kenzo, Premier Jour – Nina Ricci, Splendor – Elizabeth Arden | |
| | FM 146, FM 232, FM 239, FM 256, FM 261 | Be Delicious Woman – DKNY, Boss Femme – Hugo Boss, Ça Sent Beau – Kenzo, Deseo – Jennifer Lopez, Diorissimo – Chris Dior, Eau Florale – Christian Lacroix, Eternity – Calvin Klein, Noa – Cacharel, Weekend For Woman – Burberry | |
| waterig | Cool River – Chatier, Duno – Chatier, Mariage – Bi-es | FM 07, FM 129, FM 141, FM 172, FM 174, FM 231 | |
| | DCNA – J. Fenzi, Nuo – Chatier | FM 11, FM 81, FM 123, FM 262, FM 282 | |

3. Het geschil

3.1. Coty vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) Gedaagden te bevelen onmiddellijk na betekening van dit bevel elke directe en indirecte inbreuk op voornoemde merkrechten van eiseres te staken, meer in het bijzonder ieder aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen of doen brengen, invoeren of doen invoeren, gebruiken of doen gebruiken, waaronder mede begrepen het in de Europese Unie doen aanbieden via 'individuele FM Group distributeurs' van parfum producten onder de verwijzing naar de merken van eiseres, althans onder de expliciete of impliciete suggestie dat het zou gaan om parfum producten die gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de parfum producten (merken) van Coty, waaronder begrepen het faciliteren van dergelijke aanbiedingen (zoals het beschikbaar stellen van productlijsten waarop de merken van Coty worden vermeld), een en ander onder verbeurte van een dwangsom van €25.000,= (zegge: vijfentwintig duizend Euro), voor iedere overtreding van dit verbod en van €5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat de overtreding van dit bevel voortduurt, zulks ter keuze van eiseres;

(2) Gedaagden te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van eiseres af te geven ter vernietiging alle documentatie waarin de merken van eiseres op inbreukmakende wijze worden vermeld, waaronder begrepen brochures, productlijsten en ander informatiemateriaal, zulks onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat gedaagden geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn aan dit bevel te voldoen;

(3) Gedaagden onder 1 en 2 te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van eiseres te verstrekken een door een onafhankelijk registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van alle individuele FM Group distributeurs, althans alle deelnemers aan wie gedaagden onder 1 en 2 toestemming hebben gegeven om onder de aanduiding 'FM Group' of 'FM' parfumproducten te verhandelen, dan wel van wie gedaagden onder 1 en 2 wetenschap hebben dat zij behoren tot het distributienetwerk van FM Group, zulks onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat gedaagden onder 1 en 2 geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn aan dit bevel te voldoen;

(4) Gedaagden onder 1 en 2 te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan alle tot het distributienet van FM Group behorende individuele distributeurs zoals bedoeld in het gevorderde onder 3 een brief te verzenden, onder bijsluiting van een afschrift van het vonnis en onder toezending van afschrift van alle verzonden brieven aan de advocaat van eiseres, met de volgende tekst:

“Geachte heer, mevrouw,

De onderneming naar Duits recht Coty Prestige Lancaster Group GmbH, te Mainz ("Coty") vervaardigt en verhandelt zelf en door haar dochtervennootschappen wereldwijd en exclusief parfum producten onder onder meer de volgende merken:

JOOP!, DAVIDOFF, JIL SANDER, CALVIN KLEIN, J.LO BY JENNIFER LOPEZ en CHOPARD. De merkhouders zijn, naast Coty zelf, Zino Davidoff SA. te Fribourg, Zwitserland, Jil Sander AG, Hamburg, Duitsland, Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington, Verenigde Staten, J.Lo Holding Company, LLC, Santa Monica, Verenigde Staten, en Chopard International SA, Prangins, Zwitserland. Coty heeft van de vijf andere merkhouders een exclusieve licentie verkregen om deze merken te gebruiken, alsmede een volmacht om de merkrechten op eigen naam te handhaven.

Bij vonnis van Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. [] 2009 (bijlage) is ons bevolen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen of doen brengen, invoeren of doen invoeren, gebruiken of doen gebruiken van parfum producten onder de verwijzing naar de merken van genoemde merkhouders, althans onder de expliciete of impliciete suggestie dat het zou gaan om parfums die gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de parfum producten (merken) van de merkhouders. Voortzetting van deze handelwijze levert inbreuk op de

merkrechten van Coty en de andere merkhouders. Wij verzoeken u daarom onmiddellijk te staken en gestaakt te houden het aanbieden en verkopen van FM Group parfumproducten onder de expliciete of impliciete suggestie dat het zou gaan om parfum producten van genoemde merkhouders, daaronder begrepen het doen van mededelingen van dien aard op websites, brochures, ander promotiemateriaal, of tijdens bijeenkomsten, alsook het op verzoek verstrekken van productlijsten of ander materiaal waarin soortgelijke uitingen worden gedaan. Wij verzoeken u bovendien ons binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat u gehoor hebt gegeven aan deze oproep.

Met vriendelijke groet,

Directie FM Group Nederland BV

Directie FM Group Belgium BVBA"

Een en ander onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat gedaagden geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn aan dit bevel te voldoen;

(5) Gedaagden onder 1 en 2 te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van eiseres te verstrekken een accountantsverklaring van een onafhankelijk registeraccountant, voorzien van onderliggende documenten waaruit op ondubbelzinnige en controleerbare wijze blijkt wat de omvang en genoten winst is van de inbreukmakende handel in FM parfumproducten, zulks onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat gedaagden geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn aan dit bevel te voldoen;

(6) Gedaagden onder 1 en 2 te veroordelen tot vergoeding aan eiseres van de door haar geleden schade c.q. tot winstafdracht aan eiseres, een en ander nader op te maken bij staat;

(7) De termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 maanden na betekening van het op grond van dit verzoek te wijzen bevel, althans op een door D.E.A. voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

(8) Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten die eiseres ter zake van dit geschil heeft gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, eveneens met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten.

3.2. FM Group voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van FM Group Nederland in Nederland (Sleen) is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen. Krachtens artikel 103 lid 2 GMVo houdt die bevoegdheid voor zover betrekking hebbend op het Gemeenschapsmerk in dat de voorzieningenrechter bevoegd is voorlopige maatregelen te bevelen die van kracht zijn op het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.

FM Group Belgium heeft de rechtsmacht van deze voorzieningenrechter niet weersproken zodat deze op grond van artikel 96 lid 4 GMVo internationaal bevoegd is. Ingevolge artikel 97 GMVo is ook deze bevoegdheid paneuropees.

Wat betreft de internationale inschrijving is de Benelux-rechter internationaal bevoegd op grond van artikel 5.3 Evex, de Nederlandse rechter is territoriaal bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), de voorzieningenrechter van deze rechtbank is relatief bevoegd op grond van artikel 102 Rv, omdat de gestelde inbreuk heeft plaatsgevonden op het gebied van de Benelux, respectievelijk, Nederland, respectievelijk het arrondissement 's-Gravenhage.

4.2. Aan haar vorderingen legt Coty ten grondslag artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder c, subsidiair onder d BVIE.

4.3. Zij stelt daartoe dat FM Group, waaronder ook te rekenen haar distributeurs, parfum producten te koop aanbiedt onder de expliciete vermelding dat het gaat om producten die gelijk, althans nagenoeg gelijk zijn aan de parfums van bekende parfumhuizen. Daarbij worden nummeraanduidingen gebruikt die gekoppeld zijn aan de merken van de bijbehorende bekende 'echte' parfums. Aldus gebruiken gedaagden de merken van Coty als teken voor dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Zij liften daarmee evident mee op het succes en de prestige van de bekende parfums waarop FM Group parfum producten zijn 'geïnspireerd'. Via hun distributeurs biedt FM Group op grote schaal producten aan die ook wel kunnen worden aangeduid als 'smell alike'. Parfums geïnspireerd op de wereldwijd bekende parfums van de grote parfumhuizen, waaronder die van Coty. Voor een fractie van de prijs waarvoor de 'echte' parfums worden verkocht, worden deze FM Group producten in de markt gezet, in sommige gevallen zelfs letterlijk met de mededeling dat het gaat om dezelfde geur van, bijvoorbeeld, CK One van Calvin Klein, maar dan in een andere verpakking en onder een andere naam (namelijk een nummer).

4.4. Volgens Coty is FM Group in staat de FM parfum producten voor een aanzienlijk lagere prijs te verhandelen, omdat ze geen investeringen doet in het opbouwen van een imago van exclusiviteit, luxe en kwaliteit. De merken van Coty genieten echter een grote, wereldwijde reputatie die is bereikt door jarenlang zorgvuldig te investeren in kwaliteit, verpakking en reclamecampagnes. Gedaagden liften daarop mee, zonder dat daar enige geldelijke vergoeding tegenover staat. Zij parasiteren op de investering en de goede naam van de merken van Coty. Coty verwijst naar EG Hof van Justitie, 18 juni 2009, zaaknummer C-487/07, L'Oréal - Bellure: gedaagden trekken ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Coty. Met hun handelwijze proberen zij volgens Coty in het kielzog van de bekende merken te varen om te profiteren van de aantrekkingsnacht, de reputatie en het prestige van die merken, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houders van de merken hebben geleverd om het imago van deze merken te creëren en te onderhouden. Deze handelwijze levert volgens Coty merkinbreuk op ex artikel 9 lid 1 onder c GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder c, subsidiair onder d BVIE.

4.5. FM Group betwist niet dat de op het internet circulerende een op een lijsten inbreuk maken op de door Coty in deze procedure vertegenwoordigde merken. Het verschijnen van deze lijsten is haar, zo stelt zij, evenwel niet toe te rekenen. Zij verbiedt haar distributeurs deze lijsten te gebruiken of er naar te verwijzen en zij handhaaft dat verbod ook. Wat betreft de overzichtstabel in de door haar verspreide brochure stelt zij dat het gebruik daarin van de merken niet inbreukmakend is.

4.6. Voorshands heeft Coty onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat FM Group zelf, actief, de een op een lijsten heeft verspreid over het internet. Geen van de websites die onder de regie van FM Group staan vertoont of verwijst naar de lijstjes. De door Coty genoemde voorbeelden betreffen steeds websites onder regie van derden, veelal distributeurs van FM Group. Deze websites tonen vaak wel het teken van FM Group, vergelijk het voorbeeld hierboven onder 2.11, maar zijn niet door FM Group geautoriseerd en staan ook niet onder enige controle van FM Group.

4.7. FM Group verwijst voorts naar haar toelatingsvoorwaarden waarin onder meer is opgenomen dat de distributeur geen andere merknamen dan die van FM Group mag gebruiken in het kader van de verkoop van de producten, dat hij de producten uitsluitend als originele cosmeticaproducten van FM Group mag aanbieden en dat hij klanten niet mag misleiden (artikelen 17 en 32). Op het voor de voor distributeurs na inloggen toegankelijke gedeelte van de website van FM Group zijn de beleidslijnen van FM Group te raadplegen. Daarin is ten aanzien van het internet als artikel 2 opgenomen:

Het is distributeurs niet toegestaan om de merknaam en artikelnummers van FM GROUP te associëren met geregistreeerde merknamen van andere in de markt verkrijgbare merken.

Vanaf januari 2009 is op dit voor de voor distributeurs toegankelijke gedeelte van de website een informatieblad gepubliceerd en als nieuwsbrief per e-mail aan de distributeurs verzonden met de titel *unfair competition*. Hierin wordt door FM Group nogmaals gewezen op het verbod om naar andere merken dan die van FM Group te verwijzen en worden de distributeurs gewaarschuwd voor de gevolgen, indien dit verbod wordt overtreden.

Indien FM Group constateert dat distributeurs de door haar gestelde regels niet in acht nemen dan schrijft zij deze daarop aan. FM-Group heeft ter zake correspondentie overgelegd.

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Coty onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de verspreiding van de een op een lijsten op het internet en doen of nalaten van FM Group. Dit brengt met zich dat de vorderingen, wat betreft FM Group en voor zover deze zien op deze lijstjes, niet kunnen worden toegewezen. De vorderingen tegen de overige gedaagden – ten aanzien waarvan Coty wel voldoende onderbouwd heeft gesteld dat door dezen op hun websites de een op een lijsten zijn geopenbaard – zijn ingetrokken.

4.9. Dat de productcatalogus / brochure, met daarin opgenomen de overzichtstabel, door FM Group wordt verspreid is door FM Group erkend. Vast staat ook dat de door Coty vertegenwoordigde merken in deze tabel worden gebruikt. In de kop van de tabel wordt in kapitalen aangegeven dat deze bestemd is voor vergelijking. De inhoud van de tabel leert dat dat geen andere vergelijking is dan van bekende merken, waaronder al de door Coty in deze procedure vertegenwoordigde merken, met productnummers van FM Group. De tabel, opgenomen over dubbele pagina's aan het einde van de brochure, is niet anders bedoeld dan als het sluitstuk dat afnemers dient te bewegen tot aanschaf van een FM product. De afnemer kan aldaar opzoeken welk productnummer dezelfde geurgewaarwording zal bieden als het hem of haar bekende merkproduct. In de voorgaande bladzijden van de brochure heeft de afnemer geleerd dat er geen wezenlijk verschil, anders dan verpakking en presentatie, is tussen het bekende merkproduct en het FM product. Zonder meer ziet de voorzieningenrechter dan ook niet in dat de overzichtstabel niet in strijd komt met het criterium neergelegd in L'Oréal – Bellure.

4.10. Naar voorlopig oordeel is de overzichtstabel van FM Group dan ook aan te merken als een inbreuk ex artikel 9 lid 1 onder c GMVo of artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. De inbreuk is FM Group toe te rekenen.

4.11. Niet aannemelijk is dat deze inbreuk zich heeft uitgestrekt over andere landen dan België en Nederland. Nu FM Group Belgium uitsluitend franchise neemster is voor deze landen en de inbreuk uitsluitend wordt aangenomen op de grondslag van de productcatalogus / brochure is ook niet aannemelijk dat er een dreiging is dat de inbreuk zich buiten deze

landen zal uitstrekken. Het gevorderde onder 1 zal daarom worden toegewezen met een beperking tot deze landen op de wijze zoals hieronder verwoord. Omdat het verbod ook ziet op verspreiding van de brochure via het internet zal FM Group een iets ruimere tijd worden vergund om haar website aan te passen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.12. Het gevorderde onder 2 zal worden toegewezen met een beperking tot de door FM Group gebruikte productcatalogus / brochure met daarin opgenomen de overzichtstabel.

4.13. Nu aannemelijk is geworden dat deze brochure is verstrekt aan alle (volgens FM Group 19.195) distributeurs en dat deze brochure door hen inbreukmakend wordt gebruikt ter bevordering van de verkoop van FM producten, heeft Coty een belang bij opgave van alle FM Group distributeurs. Dat controle door een registeraccountant hieraan iets toevoegt ligt niet in de rede. Coty kan zelf controleren of aan haar 19.195 distributeurs zijn opgegeven. Opgave van volledige naw gegevens van alle distributeurs is, daargelaten nog de privacy van deze veelal particuliere personen, in dit geval, waarin de grondslag van inbreuk door verspreiding van de een op een lijsten niet aannemelijk is geworden, een te ingrijpende maatregel. Nu aannemelijk is dat FM Group communiceert met haar distributeurs via het internet (e-mail) en ter vermijding van executiegeschillen, zal worden bepaald dat FM Group aan het gebod kan voldoen door elektronische verstrekking van de e-mail adressen van haar distributeurs. Alsdan is Coty ook in de gelegenheid de inhoud van dit vonnis onder de aandacht van de distributeurs te brengen, hetgeen zij met haar vordering sub 4 kennelijk beoogt.

4.14. Een recall van de brochure bij de distributeurs had wellicht in de rede gelegen maar deze is niet gevorderd. De onder 4 gevorderde aanschrijving moet kennelijk dienen als een aansporing van FM Group er op toe te zien dat de distributeurs niet verwijzen naar de een op een lijsten. Hierboven is overwogen dat FM Group daar wel op toe ziet. Dat het toezicht onvoldoende is, is in deze procedure niet komen vast te staan.

4.15. Zonder nadere motivering, die achterwege is gebleven, valt niet in te zien waarom Coty een spoedeisend belang heeft bij opgave van omzet- en winstcijfers. De daartoe strekkende vorderingen sub 5 en 6 zullen daarom worden afgewezen.

4.16. Een termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald.

4.17. FM Group is aan te merken als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij en zal in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Deze kosten zijn te bepalen naar de maatstaf van artikel 1019 h Rv. Coty heeft kosten opgegeven en gespecificeerd ten bedrage van €14.149,05. FM Group heeft gesteld dat deze dienen te worden afgewezen omdat een bijzondere spoedeisendheid om rauwelijks te dagvaarden niet aan de orde is. Daarnaast betwist FM Group de hoogte van de gehanteerde uurtarieven en stelt zij de vraag of de opgegeven kosten alle zijn gemaakt voor dit kort geding en voor gedaagden sub 1 en 2 (FM Group)

4.18. De spoedeisendheid van de zaak is door Coty niet betwist. De gehanteerde uurtarieven, respectievelijk €300,- en €240 zijn in merkenrechtelijk zaken niet ongewoon en zijn niet als onredelijk hoog aan te merken. Uit de specificatie blijkt dat ook kosten zijn gemaakt in verband met een ex parte voorziening, welke is afgewezen of ingetrokken en in

verband met de ingetrokken vorderingen tegen gedaagden sub 3, 4 en 5. De voorzieningenrechter ziet in een en ander aanleiding de proceskosten schattenderwijs te modereren op het bedrag van €12.000, tot betaling waarvan FM Group zal worden veroordeeld.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

1. verstaat dat de vorderingen jegens gedaagden sub 3, 4 en 5 zijn ingetrokken;
2. gebiedt FM Group binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis elk inbreuk op de onder 2.2 van dit vonnis genoemde merkrechten te staken, meer in het bijzonder te staken ieder faciliteren van aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen of doen brengen, invoeren of doen invoeren, gebruiken of doen gebruiken, waaronder mede begrepen het in Nederland en/of België doen aanbieden via 'individuele FM Group distributeurs' van parfum producten onder de verwijzing naar de merken van eiseres, althans onder de expliciete of impliciete suggestie dat het zou gaan om parfum producten die gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de parfum producten (merken) van of vertegenwoordigd door Coty, waaronder met name begrepen het beschikbaar stellen van productlijsten waarop de merken worden vermeld, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 voor iedere overtreding van dit gebod of voor iedere dag dat de overtreding van dit gebod voortduurt, zulks ter keuze van eiseres, met een maximum van €250.000 aan verbeurde dwangsommen;
3. gebiedt FM Group om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Coty af te geven ter vernietiging alle documentatie waarin de merken van of vertegenwoordigd door Coty op inbreukmakende wijze worden vermeld, waaronder met name begrepen de door FM Group gebruikte productcatalogus / brochure met daarin opgenomen de overzichtstabel, zulks onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 per dag dat FM Group geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan dit gebod te voldoen, met een maximum van €250.000 aan verbeurde dwangsommen;
4. gebiedt FM Group om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres te verstrekken een opgave van alle individuele FM Group distributeurs, althans alle deelnemers aan wie FM Group toestemming heeft gegeven om onder de aanduiding 'FM Group' of 'FM' parfumproducten te verhandelen, dan wel van wie FM Group wetenschap heeft dat zij behoren tot het distributienetwerk van FM Group, zulks onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat FM Group geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan dit bevel te voldoen, met een maximum van €250.000 aan verbeurde dwangsommen;
5. bepaalt dat FM Group aan het gebod onder 4 kan voldoen door elektronische toezending van de e-mail adressen van haar distributeurs;
6. veroordeelt FM Group in de kosten van de procedure, tot heden begroot op €12.000;
7. bepaalt de termijn ex artikel 1019 i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

-
8. verklaart dit vonnis wat betreft de geboden en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
 9. wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2009, in het bijzijn van de griffier.