

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 360301 / KG ZA 10-0261

Vonnis in kort geding van 8 april 2010

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht
COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP GmbH,
gevestigd te Mainz, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap
FM GROUP NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Sleen,
2. de vennootschap naar Belgisch recht
FM GROUP BELGIUM BVBA,
gevestigd te Leuven (België),
gedaagden,
advocaat mr. J.J.M. Oehlen te Venlo.

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. Steinhauser en M.M.E. Antic, advocaten te Amsterdam. Aan de zijde van FM Group is de zaak behandeld door mr. Oehlen, voornoemd.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 4 maart 2010 heeft Coty FM Group en drie anderen gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 25 maart 2010 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Coty 18 producties overgelegd alsmede een kostenopgave. FM Group heeft op voorhand 26 producties overgelegd, alsmede een kostenopgave. De vorderingen tegen drie anderen zijn door Coty ingetrokken.

1.2. De advocaten van Coty hebben 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. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities. Het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Met betrekking tot hoofdzakelijk hetzelfde geschil is tussen partijen een eerder kort geding gevoerd voor deze zelfde voorzieningenrechter. In die zaak is vonnis gewezen op 14 oktober 2009 (B9 8266). In dat vonnis zijn de navolgende feiten vooropgesteld:

2.1. Coty vervaardigt en verhandelt zelf en door haar dochtervennootschappen wereldwijd en exclusief parfum producten voor 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 huishoudartikelen 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. (...)

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 andere producten op de markt binnen dezelfde geurfamiliegroepen. De andere producten worden aangeduid met de desbetreffende merken. De bedoelde tabel, hierna de *overzichtstabel*, (...)

2.2. Bij meergenoemd vonnis van 14 oktober 2009 heeft de voorzieningenrechter het volgend beslist:

(...)

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 on-

8 april 2010

der 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;

2.3. De voorzieningenrechter heeft hiertoe ondermeer het volgende overwogen:

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 geregistreerde 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 vermindering 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.

2.4. Van het vonnis van 14 oktober 2009 heeft FM Group hoger beroep ingesteld. Coty heeft aangekondigd binnen de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv de bodemzaak aan te spannen.

3. Het geschil

3.1. Coty vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) het gebod dat werd gegeven bij vonnis van 14 oktober 2009 jegens gedaagden onder 1 en 2 uit te breiden zodat dit mede omvat de verplichting voor gedaagden met ingang van de betekening van dit vonnis ieder doen gebruiken, ter beschikking stellen of doen verspreiden van lijsten of andersoortige geschriften waarin wordt aangegeven welke FM parfum vergeleken kan worden met een van de parfummerken van eiseres met inbegrip van iedere suggestie dienaangaande, te staken en gestaakt te houden en aan eiseres opgave te doen met vermelding van diens contactgegevens van iedere persoon of onderneming die weigert gevolg te geven aan de sommatie van gedaagden om onmiddellijk te stoppen met het gebruik, de ter beschikkingstelling of de verspreiding van dergelijke vergelijkingen en een met een boete versterkte onthoudingsverklaring tot dat doel te ondertekenen;

(2) (...);

(3) Gedaagden te veroordelen aan eiseres een dwangsom te betalen van € 25.000,= (zegge: vijfentwintig duizend Euro), voor iedere overtreding van de veroordeling onder 1 of 2 dan wel van € 5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van eiseres;

(4) (...);

(5) Gedaagden onder 1 en 2 te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan alle haar bekende personen en ondernemingen die zich bezighouden met de verhandeling van FM parfums een brief te verzenden met gelijktijdige verstrekking van een kopie daarvan aan de advocaat van eiseres, welke brief als bijlage zal bevatten een kopie van het vonnis en een onthoudingsverklaring als overgelegd bij Productie 8, met de volgende tekst zonder begeleidend commentaar en voor zover nodig van een vertaling in de voor de ontvanger van de brief gebruikelijke taal:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals blijkt uit het bijgesloten vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Den Haag is ons bevolen u mede te delen dat het verboden is onze FM parfums te verhandelen of te doen verhandelen en daarbij aan de afnemer mede te delen dat een bepaalde FM parfum vergelijkbaar zou zijn met de kwaliteit van een van de parfums van eiseres, aangeduid met behulp van de merken JOOP!, DAVIDOFF, JIL SANDER, CALVIN KLEIN, J.LO BY JENNIFER LOPEZ en CHOPARD. Tot dat doel hebt u de beschikking over een productbrochure en/of vergelijkingslijsten waarin onze parfums worden vergeleken met die merken. Het is daarbij niet relevant van wie u die brochure of vergelijkingslijsten heeft verkregen en of u die mededelingen mondeling of schriftelijk doet, al dan niet met gebruikmaking daarvan.

Voor de goede orde delen wij u mede dat de vergelijkingslijsten die op internet circuleren en die door veel distributeurs worden gebruikt, eveneens inbreuk maken op de merkrechten van derden.

Ondanks dat wij in onze toelatingsvoorwaarden hebben opgenomen dat een dergelijke vergelijking niet is toegestaan, blijkt dit nog op grote schaal voor te komen. Bij het thans uitgesproken vonnis zijn wij belast ons actief in te zetten om de inbreuk op de voornoemde merkrechten te doen eindigen. Wij verzoeken u daarom bijgaande onthoudingsverklaring te ondertekenen en binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief aan ons retour te zenden.

U kunt dus enkel nog gebruik maken van onze nieuwe productbrochure, waarin zonder enige verwijzing naar een bekend parfümmerk de geur van het FM parfum wordt beschreven. Wij verzoeken u de vorige brochures te vernietigen en eventuele digitale internet bestanden, alsmede hyperlinks naar deze bestanden, te verwijderen. Dat geldt ook voor andere vergelijkingslijsten die in omloop zijn.

Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat het evenmin is toegestaan het verbod op het gebruik van inbreukmakende lijsten te omzeilen door het plaatsen van een hyperlink naar een website waarop een dergelijke lijst toegankelijk is of door deze lijsten op individueel verzoek toe te zenden.

Mocht u in strijd handelen met het bovenstaande, dan zijn wij helaas genoodzaakt de distributieovereenkomst met u met onmiddellijke ingang te beëindigen en u te verbieden nog langer de FM producten te verhandelen.

Houd u er rekening mee dat wij de advocaat van Coty Prestige Lancaster Group GmbH op de hoogte zullen moeten stellen van een eventuele nalatigheid van u om de onthoudingsverklaring te ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

FM Group Nederland BV/FM Group Belgium BVBA

Bijlagen: - onthoudingsverklaring in tweevoud

- kopie vonnis

(6) Gedaagden onder 1 en 2 te bevelen om aan de distributeurs die de hiervoor bedoelde onthoudingsverklaring niet tijdig ondertekend retour hebben gezonden, schriftelijk de ontbinding van de distributieovereenkomst aan te zeggen met ingang van de datum van

verzending van de brief, met gelijktijdige verstrekking van een kopie daarvan aan de advocaat van eiseres;

(7) Gedaagden onder 1 en 2 te veroordelen aan eiseres een dwangsom te betalen van €: 5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per dag dat gedaagden onder 1 en 2 geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn aan de veroordelingen onder 5 of 6 te voldoen;

(8) 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;

(9) 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. Voor de feiten verwijst de voorzieningenrechter naar de feiten zoals vastgesteld voor het eerste kort geding. De voorzieningenrechter neemt over wat in die zaak is overwogen en beslist.

4.2. 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 97 lid 4 GMVo internationaal bevoegd is. Ingevolge artikel 98 GMVo is ook deze bevoegdheid paneuropees.

Wat betreft de internationale inschrijving is de Nederlandse rechter 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.

4.3. In het eerste kort geding kwamen aan de orde enerzijds de zogenoemde een op een lijsten en anderzijds de zogenoemde overzichtstabel. De een op een lijsten zijn vergelijkingstabellen, welke op het internet circuleren, waarin ieder FM product met het nummer waaronder het wordt aangeboden is gekoppeld aan een bij merk en geur genoemde *smell alike*. De overzichtstabel werd door FM Group gepubliceerd in haar jaarlijkse brochure. In deze tabel werden de FM geurnummers gekoppeld aan geurfamilies en aldus vergeleken met bij merk en geur gegroepede *smell alike*s.

4.4. In het vonnis van 14 november 2009 is geoordeeld dat de vergelijkingstabellen inbreuk maken op de door Coty vertegenwoordigde merkrechten. De voorzieningenrechter

heeft Coty verboden deze verder te publiceren. In dit tweede kort geding spelen de vergelijkingstabellen geen rol meer.

4.5. Wat betreft de een op een lijsten, hierna de vergelijkingslijsten, heeft de voorzieningenrechter in het eerste kort geding eveneens geoordeeld dat het gebruik daarvan inbreuk maakt op de door Coty vertegenwoordigde merken. Daartoe is verwezen naar op artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE en ook naar EG HvJ, 18 juni 2009 (L'Oréal –Bellure). De voorzieningenrechter heeft FM Group ter zake de vergelijkingslijsten in het eerste kort geding niet veroordeeld omdat voorshands door Coty onvoldoende was aangetoond dat FM Group zelf deze lijsten gebruiken door deze te verspreiden of ter beschikking te stellen, direct of door er naar te verwijzen. Voorts was door FM Group ten tijde van het eerste kort geding naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij haar distributeurs heeft verboden deze lijsten te gebruiken of er naar te verwijzen en dat zij dat verbod ook handhaaft.

4.6. Coty stelt in dit tweede kort geding dat haar van nieuwe omstandigheden is gebleken die indiceren enerzijds dat FM Group zelf vergelijkingslijsten verspreidt en anderzijds, voorzover FM Group haar distributeurs al enig verbod oplegt, dat dit verbod in elk geval niet wordt gehandhaafd op een wijze die effectief is. Coty stelt dan ook dat zij heeft vastgesteld dat een zeer groot aantal distributeurs de vergelijkingslijsten verspreidt, op verzoek toezendt of toe mailt of kenbaar maakt waar deze op het internet zijn te vinden.

4.7. FM Group betwist dat sprake is van nieuwe feiten op grond waarvan Coty haar met betrekking tot hetzelfde geschil opnieuw in rechte zou mogen betrekken. Zij stelt dat door dat toch te doen Coty handelt in strijd met artikel 3:13 BW (misbruik van recht). Tevens heeft Coty geen rechtens te respecteren belang bij de ongestelde vorderingen, zodat zij op grond van artikel 3:303 BW (de regel geen belang, geen actie) niet ontvankelijk moet worden verklaard.

4.8. Dit verweer slaagt niet. FM Group betwist het bestaan van de door Coty gestelde nieuwe feiten maar voor de beoordeling van de ontvankelijkheid is uit te gaan van hetgeen bij dagvaarding is gesteld. Nu dit feiten zijn die Coty in het eerste kort geding niet heeft gesteld en ook niet kon stellen omdat ze haar onbekend waren of zich nog niet hadden voorgedaan, zijn deze feiten in dit tweede kort geding als nieuwe feiten aan te merken. Indien zij niet of onvoldoende komen vast te staan zullen de vorderingen van Coty worden afgewezen, maar zo zij wel voldoende aannemelijk blijken heeft Coty belang bij haar op de nieuwe feiten gestelde vorderingen. Het beroep op artikel 3:303 BW slaagt dan ook niet. Evenmin is er sprake van misbruik van recht door nieuwe feiten in een tweede kort geding aan te voeren, ook niet indien de vorderingen hoofdzakelijk dezelfde strekking hebben en dezelfde partijen tegenover elkaar staan. Het gezag van gewijsde kan hier niet worden ingeroepen reeds omdat een vonnis in kort geding – als voorlopige voorziening – geen gezag van gewijsde heeft.

4.9. Dat FM Group ook zelf bijdraagt aan de verspreiding van de vergelijkingslijsten blijkt volgens Coty uit een e-mail welke haar recent in handen is gespeeld. Deze e-mail is verzonden op maandag 5 mei 2008 11:24 uur door “FM Group Belgium & Netherlands [b.klimiuk@fmgroup.be]. De e-mail is geadresseerd aan 15 distributeurs van Coty en bevat de bijlage “fragrance may2008.pdf”onder de vermelding “The List is correct now!!!”. Coty heeft ook de bijlage overgelegd welke bestaat uit een vergelijkingslijst.

4.10. FM Group erkent dat de afzender van de e-mail tot haar kring behoorde, maar betwist "- bij gebrek aan wetenschap -" dat de vergelijkingslijst van haar afkomstig is. Zij stelt dat zij niet kan controleren of de lijst de bijlage is bij de e-mail van 5 mei 2008. Zij heeft deze e-mail niet in haar systeem aangetroffen.

4.11. Naar oordeel van de voorzieningenrechter kan FM Group ook in kort geding niet met een dergelijke ongesubstantieerde betwisting volstaan. Het dient voor haar rekening te komen dat zij niet bij machte is aan te tonen welke bijlage wél is meegestuurd als bijlage bij voornoemde e-mail. Voorshands gaat de voorzieningenrechter uit van de door Coty overgelegde informatie waaruit blijkt dat FM Group, althans haar rechtsvoorgangster, zelf de vergelijkingslijsten verspreidt.

4.12. FM Group stelt dat zij haar distributeurs verbiedt de vergelijkingslijsten op welke wijze dan ook te gebruiken en dat zij dat verbod op afdoende wijze handhaaft. Zij heeft ter onderbouwing voorbeelden van verzonden brieven (e-mails) overgelegd alsmede een exemplaar van de door haar gehanteerde algemene voorwaarden. Een van de bedoelde brieven luidt als volgt:

26-11-2009 Kennisgeving nieuwe voorwaarden Membership

Beste FM GROUP Member,

De afgelopen periode heeft FM GROUP kritisch gekeken naar haar Algemene Voorwaarden volgens welke men Member kan worden van FM GROUP. Deze voorwaarden zijn op alle FM GROUP Members van toepassing, zowel voor nieuwe als voor de diegenen die reeds langer in het systeem staan. Hierbij is het volgende van belang:

Nieuwe members die ingeschreven zijn vanaf 27-11-2009 gaan automatisch akkoord met deze nieuwe Algemene Voorwaarden. ALLE Members die vóór deze datum zijn ingeschreven, worden vriendelijk doch dringend verzocht vanaf morgen middag in te loggen op de website en op de voorziene link te klikken. Lees de nieuwe Voorwaarden goed door alvorens akkoord, te gaan met de voorwaarden.

Het is belangrijk dat je akkoordverklaring binnen 30 dagen na het verschijnen van deze kennisgeving door ons ontvangen is. Komt je akkoordverklaring niet binnen deze termijn binnen, dan zal je account gedeactiveerd worden. Daardoor worden commissies niet meer uitbetaald en kun je geen bestellingen meer plaatsen in onze webshop. Let hier dus goed op.

(...)

FM GROUP Benelux

De bedoelde algemene voorwaarden bevatten onder artikel 9 lid 5 de volgende verwijzing naar merkrechten van derden:

9.4. Door ondertekening van de voordeellovereenkomst verklaart de Member bekend te zijn met het feit dat het voeren van een expliciete of impliciete vermelding dat een product van FM Group imitatie is van een algemeen bekend merk van een ander, ongeoorloofde vergelijkende reclame is, op grond daarvan onrechtmatig is jegens de merkhouder en dat daardoor behaald voordeel een oneerlijk voordeel oplevert.

FM Group heeft ook andersluidende brieven met dezelfde strekking verstuurd en anders luidende algemene voorwaarden gehanteerd.

4.13. FM Group heeft niet onderbouwd dat een brief zoals hierboven opgenomen aan alle distributeurs is verzonden. Zij heeft erkend dat van alle distributeurs de in de brief be-

doelde akkoordverklaring binnen 30 dagen is ontvangen. Zij heeft met geen enkele distributeur de relatie beëindigd om de enkele reden dat deze vergelijkingslijsten hanteert.

4.14. Coty heeft door overlegging van een groot aantal schermafdrukken van sites van distributeurs inzichtelijk gemaakt dat algemeen door distributeurs van FM Group wordt aangeboden op aanvraag een vergelijkingslijst toe te zenden.

4.15. Samengevat betekent dit dat Coty binnen de grenzen van de bewijsmogelijkheden van het kort geding voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat FM Group zelf de vergelijkingslijst verspreid en dat FM Group een door haar opgelegd verbod tot verspreiding onder haar distributeurs niet handhaaft op een wijze die effectief is.

4.16. Dit zijn feiten en omstandigheden die onvoldoende vast stonden ten tijde van het eerste kort geding. Nu dat thans anders is geworden is er nu reden om andere en verder gaande maatregelen op te leggen tegen FM Group dan in het eerste kort geding. Wat betreft de vorderingen van Coty betekent dat het volgende.

4.17. Het gevorderde onder 1 zal worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. Een dwangsom zal worden bepaald. Niet zal worden toegewezen het deel dat ziet op het doen van opgaven aangezien dat samenvalt met de vordering sub 6

4.18. FM Group zal worden bevolen al haar distributeurs aan te schrijven met de brief bedoeld in onderdeel 5 van het petitum onder bijvoeging van de daar genoemde bijlagen waaronder de door de distributeur te aanvaarden onthoudingsverklaring. FM Group zal voorts worden bevolen de relatie te beëindigen met de distributeurs die niet voldoen aan de in de brief op te nemen voorwaarden en daarvan opgave te doen. Met betrekking tot enig verzuim zal een dwangsom worden bepaald.

4.19. Een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald. De rechtbank ziet aanleiding deze te doen aflopen op dezelfde dag als de termijn welke is bepaald bij vonnis van 14 oktober 2009 zal aflopen, dat wil zeggen 14 april 2010.

4.20. 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 1019h Rv. Coty heeft kosten opgegeven en gespecificeerd ten bedrage van € 20.527,79. FM Group heeft de door Coty opgegeven kosten betwist als zijnde te hoog.

4.21. De door Coty opgegeven kosten zijn hoger dan het bedrag voorzien volgens het indicietarief voor een modaal kort geding. Gelet daarop en de betwisting zijn zij te toetsen aan de maatstaf van evenredigheid en redelijkheid voorzien in artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft er acht op geslagen dat deze zaak een bovengemiddeld inzet van recherche heeft gevergd. In dat licht is de declaratie zijdens Coty niet als onevenredig of onredelijk aan te merken. Het gevorderde bedrag zal dan ook worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

-
- A. gebiedt FM Group met ingang van de betekening van dit vonnis ieder doen gebruiken, ter beschikking stellen of doen verspreiden van lijsten of andersoortige geschriften waarin wordt aangegeven welke FM parfum vergeleken kan worden met een van de parfummerken van Coty met inbegrip van iedere suggestie dienaangaande, te staken en gestaakt te houden;
- B. veroordeelt FM Group aan Coty een dwangsom te betalen van € 25.000 voor iedere overtreding van bovenstaand gebod dan wel van € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van eiseres;
- C. gebiedt FM Group om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan alle haar bekende personen en ondernemingen die zich bezighouden met de verhandeling van FM parfums een brief te verzenden, met de tekst zoals in het petitum sub 5 verwoord, met gelijktijdige verstrekking van een kopie daarvan aan de advocaat van eiseres, welke brief als bijlage zal bevatten een kopie van dit vonnis en een onthoudingsverklaring zoals overgelegd bij productie 8, zonder begeleidend commentaar en voor zover nodig van een vertaling in de voor de ontvanger van de brief gebruikelijke taal;
- D. gebiedt FM Group om aan de distributeurs die de hiervoor bedoelde onthoudingsverklaring niet tijdig ondertekend retour hebben gezonden, schriftelijk de ontbinding van de distributieovereenkomst aan te zeggen met ingang van de datum van verzending van de brief, met gelijktijdige verstrekking van een kopie daarvan aan de advocaat van Coty;
- E. veroordeelt FM Group tot betaling aan Coty van een dwangsom van € 5.000 per dag dat FM Group geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan het gebod sub C of het gebod sub D te voldoen;
- F. bepaalt dat de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv zal aflopen op 14 april 2010;
- G. veroordeelt FM Group hoofdelijk in de kosten van de procedure, tot heden begroot op € 20.527,79;
- H. verklaart dit vonnis wat betreft de geboden en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- G. bepaalt dat dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover 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 daarvan;
- I. 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 8 april 2010, in het bijzijn van de griffier.

