

Vzgr Rb Den Haag, 18 november 2008, Coty v Tico Trading – Davidoff**MERKENRECHT - UITPUTTING****Bewijslast uitputting**

- [Het is in beginsel Tico Trading die de voorwaarde voor deze uitputting zal moeten bewijzen, nu zij zich op dit verweer beroept \(Van Doren/Lifestyle, r.o. 35-36\).](#)

De voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands niet duidelijk is waar de door Tico Trading verhandelde testers vandaan komen. Tico Trading heeft verklaard dat zij de testers niet van een depositaire betreft. Waar de testers dan wel vandaan komen en of dit van binnen of buiten de EER is, is daarmee niet duidelijk. De vraag is dan wie moet bewijzen waar de testers voor het eerst in de handel zijn gebracht. Art. 9 GMVo geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen. Art. 13 GMVo bevat een uitzondering op deze regel en bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het is in beginsel Tico Trading die de voorwaarde voor deze uitputting zal moeten bewijzen, nu zij zich op dit verweer beroept ([Van Doren/Lifestyle, r.o. 35-36](#)).

- [Selectief distributiesysteem op zichzelf geen reëel gevaar voor afscherming nationale markten c.q. reden voor omkering bewijslast](#)

Zoals hiervoor reeds overwogen volgt volgens Tico Trading uit [Van Doren/ Lifestyle](#) dat Coty dient te bewijzen dat de testers aanvankelijk door haar of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dat is naar voorlopig oordeel niet het geval. Uit rechtsoverweging 41 van genoemd arrest volgt dat er alleen ruimte is voor omkering van de bewijslast indien Tico Trading aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de waren door Coty of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het Hof heeft weliswaar overwogen dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld bestaat in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, maar Tico Trading gaat eraan voorbij dat Coty een systeem van

selectieve distributie hanteert. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - vermag de voorzieningenrechter voorshands niet in te zien waarom er (ook) in het geval van selectieve distributie van moet worden uitgegaan dat het door het Hof genoemde gevaar aanwezig is. Uit de door Coty overgelegde standaardovereenkomst volgt dat de depositaire slechts aan geselecteerde distributeurs mag leveren en niet aan derden (artikel 1.2). Dat de testers niet (aan derden) mogen worden verkocht staat ook op de verpakking. De testers worden op basis van het selectieve distributiesysteem bovendien kosteloos aan de depositaire ter beschikking gesteld. Tico Trading kan gelet hierop niet volstaan met de enkele verwijzing naar Van Doren/Lifestyle voor een geslaagd beroep op uitputting. Zij dient aannemelijk te maken dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten aanwezig is, wanneer zij het bewijs moet leveren dat de testers voor het eerst met toestemming van Coty binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Gesteld noch gebleken is dat en waarom dat het geval is. Voor nadere bewijslevering op dit punt is in dit kort geding geen plaats.

PROCESRECHT**Gedeeltelijke toewijzing nevenvordering**

- [bevel mede te delen van wie zij de testers heeft betrokken – niet betwist. Geen opgave van de verkochte aantallen](#)

Nevenvorderingen kunnen in kort geding slechts worden toegewezen, indien voor elk van die nevenvorderingen afzonderlijk het spoedeisend belang aannemelijk is gemaakt. Coty heeft gesteld dat en waarom zij een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de vordering Tico Trading te bevelen mede te delen van wie zij de testers heeft betrokken. Dit is als zodanig door Tico Trading niet betwist, zodat de vordering tot het doen van opgaven in zoverre kan worden toegewezen. Dat is anders voor de opgave van de verkochte aantallen. Gesteld noch gebleken is dat en waarom deze nevenvordering in het onderhavige geval naast het op te leggen verbod uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. De nevenvordering wordt daarom afgewezen voor zover deze ziet op het doen van opgave van aantallen.

Vindplaatsen: BMM 2008, nr. 4, p. 169

Vzgr Rb Den Haag, 18 november 2008

(P.W. van Straalen)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 321448 / KG ZA 08-1304

Vonnis in kort geding van 18 november 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP GmbH,

gevestigd te Mainz, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. L.M. Bruins,

behandeld door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma TICO TRADING, gevestigd te Leiden,
 2. X, wonende te Leiden,
 3. Y, wonende te Leiden, gedaagden,
- advocaat mr. L.F. Jansen.
Partijen zullen hierna Coty enerzijds en Tico Trading anderzijds genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk zullen de vof Tico Trading, X en Y genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met 5 producties;
 - de mondelinge behandeling op 15 oktober 2008;
 - de pleitnota van Coty;
 - de pleitnota van Tico Trading.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Zino Davidoff SA is houdster van het op 15 maart 2000 gedeponeerde en op 11 september 2001 onder nummer 001564004 ingeschreven Gemeenschapmerk DAVIDOFF. Het merk ziet er als volgt uit.



Inschrijving heeft plaatsgevonden voor onder andere parfums in klasse 3.

2.2. Zino Davidoff SA is tevens houdster van het op 23 februari 2000 gedeponeerde en op 31 januari 2001 onder nummer 001524545 geregistreerde Gemeenschapsmerk COOL WATER. Dit merk ziet er als volgt uit.



Inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren in klasse 3, waaronder parfums.

2.3. Coty vervaardigt en verhandelt producten onder de merken DAVIDOFF en COOL WATER.

2.4. Coty heeft van Zino Davidoff SA een exclusieve licentie gekregen om de hiervoor genoemde merken te gebruiken voor waren in klasse 3. Zij heeft tevens van Zino Davidoff SA een zogenaamde procesvolmacht verkregen om de hiervoor genoemde merkrechten op eigen naam te handhaven.

2.5. Coty verkoopt haar parfums uitsluitend aan depositaires met wie zij een contract heeft gesloten dat onderdeel uitmaakt van een systeem van selectieve distributie. Op grond van dit selectieve distributiesysteem is Coty verplicht de verkoopactiviteiten van de depositaires te ondersteunen. Onderdeel daarvan is de kosteloze levering van onder meer monsters en testers van de betreffende parfumproducten, onder de voor-

waarde dat deze niet aan de consument zullen worden geleverd. Bovendien bepaalt het contract tussen Coty en de depositaires dat de depositaire de testers uitsluitend voor reclamadoeleinden mag gebruiken. Ieder commercieel gebruik, meer in het bijzonder de verkoop ervan, is verboden. De eigendom van de ter beschikking gestelde testers blijft volgens het contract rusten bij Coty. Coty heeft bovendien bedongen dat zij de testers elk moment kan terugroepen. De testers die Coty van parfums onder de merken DAVIDOFF en COOL WATER in de Benelux levert zijn, behalve van de genoemde merken, voorzien van de aanduiding "demonstration". De verpakking van de testers is van karton en voorzien van een opschrift in zwarte letters. Op de verpakking staat bovendien "Not for sale-Vente Interdite-Unverkauflich".

2.6. De vof Tico Trading houdt zich bezig met de in- en verkoop van parfums. X en Y zijn vennoten van de vof Tico Trading. De vof Tico Trading maakt geen deel uit van het in 2.5. bedoelde selectieve distributienetwerk. Zij heeft evenmin uit andere hoofde toestemming van Coty verkregen tot verhandeling van bedoelde testers.

2.7. De vof Tico Trading biedt onder andere testers voorzien van de merken DAVIDOFF en COOL WATER te koop aan voor wederverkoop.

3. Het geschil

3.1. Coty vordert - samengevat - een inbreukverbod en een opgavenverplichting, beide op straffe van een dwangsom, alsmede een hoofdelijke veroordeling in de proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv. Zij legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Tico Trading inbreuk maakt op de onder 2.1 en 2.2 genoemde merkrechten.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen berust op de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (hierna: GMVo) en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de hoofdvordering is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Zino Davidoff SA. Dat testers als in geding al sinds jaar en dag in grote hoeveelheden worden aangeboden, gelijk Tico Trading stelt, is - daargelaten de relevantie van deze stelling - de voorzieningenrechter niet gebleken. Voor nadere bewijslevering op dit punt is in dit kort geding geen plaats.

Uitputting?

4.3. Tico Trading betwist niet dat de door haar verhandelde producten onder de werkingssfeer van art. 9 lid 1 aanhef en sub a GMVo vallen. Tico Trading stelt dat de rechten van Coty om zich tegen verdere verhandeling te verzetten zijn uitgeput (art. 13 GMVo).

4.4. Coty betwist dat de testers door of met haar toestemming binnen de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De door Tico Trading aangeboden parfums (de niet-testers) zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Azië. Volgens Coty is aannemelijk dat dit ook geldt voor de in geding zijnde testers. Ook voor zover sprake zou zijn van testers die zij binnen de Gemeenschap aan (een van) haar depositaires heeft verstrekt, is volgens Coty van het in de handel brengen geen sprake. Deze testers worden kosteloos en onder eigendomsvoorbehoud aan haar depositaires ter beschikking gesteld voor uitsluitend reclamedoeleinden en mogen onder geen beding worden verhandeld. Dit laatste wordt ook duidelijk op de verpakking vermeld. Dat op grond van art. 13 GMVo sprake moet zijn van het "in de handel brengen" geeft volgens Coty weer dat het specifiek gaat om een in het verkeer brengen ten behoeve van de verhandeling ervan. Het enkele houden van een product voor demonstratiedoeleinden dat bovendien gratis is verkregen, is niet als zodanig te duiden. Uit de [uitspraak inzake Davidoff/Levi Strauss \(HvJEG van 20 november 2001, zaak C-414/99\)](#), waarin wordt overwogen dat een impliciete toestemming niet kan voortvloeien uit het feit dat de merkhouder niet heeft medegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de Gemeenschap verzet, kan volgens Coty worden afgeleid dat wanneer op de waar expliciet is vermeld dat deze niet mag worden verhandeld, al helemaal geen sprake kan zijn van toestemming.

4.5. Tico Trading benadrukt dat de merkhouder het recht toekomt om het eerste in de handel brengen in de Gemeenschap te controleren. Daardoor wordt aan de merkrechtgebende de mogelijkheid geboden om de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van een in de handel brengen is volgens Tico Trading sprake indien de rechthebbende de beschikkingsmacht over het merk heeft overgedragen aan een derde en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd ([HvJEG van 30 november 2004, zaak C-16/03, Peak Holding](#)). Coty heeft de beschikkingsmacht over de testers overgedragen door deze aan haar afnemers ter beschikking te stellen om door willekeurige derden te doen gebruiken. Zij wijst in dit verband ook op een uitspraak van het BundesGerichtshof van 15 februari 2007 (I ZR 63/04).

4.6. Het is volgens Tico Trading bovendien aan Coty om aannemelijk te maken dat de goederen van buiten de Europees Economische Ruimte (EER) komen. Dit volgt volgens Tico Trading uit [HvJEG van 8 april 2003, zaak C-244/00, Van Doren/Lifestyle](#). Daaruit blijkt dat het bij exclusieve distributiesystemen aan de merkhouder is aannemelijk te maken dat de goederen van buiten de EER komen.

4.7. De voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands niet duidelijk is waar de door Tico Trading verhandelde testers vandaan komen. Tico Trading heeft verklaard dat zij de testers niet van een depositaire betreft. Waar de testers dan wel vandaan komen en of dit van binnen of buiten de EER is, is daarmee niet duidelijk. De vraag is dan wie moet bewijzen waar de testers voor het eerst in de handel zijn gebracht. Art. 9 GMVo

geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen. Art. 13 GMVo bevat een uitzondering op deze regel en bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het is in beginsel Tico Trading die de voorwaarde voor deze uitputting zal moeten bewijzen, nu zij zich op dit verweer beroept ([Van Doren/Lifestyle, r.o. 35-36](#)).

4.8. In [Van Doren/Lifestyle](#) is tevens overwogen, dat de vereisten van het vrij verkeer van goederen tot een wijziging van deze hoofdregel kunnen nopen. Dat is het geval wanneer de hoofdregel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert. Het Hof wijst er op dat dit zich met name voordoet bij een exclusief distributiesysteem.

4.9. Zoals hiervoor reeds overwogen volgt volgens Tico Trading uit [Van Doren/Lifestyle](#) dat Coty dient te bewijzen dat de testers aanvankelijk door haar of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dat is naar voorlopig oordeel niet het geval. Uit rechtsoverweging 41 van genoemd arrest volgt dat er alleen ruimte is voor omkering van de bewijslast indien Tico Trading aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij zelf moet bewijzen dat de waren door Coty of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het Hof heeft weliswaar overwogen dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld bestaat in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, maar Tico Trading gaat eraan voorbij dat Coty een systeem van selectieve distributie hanteert. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - vermag de voorzieningenrechter voorshands niet in te zien waarom er (ook) in het geval van selectieve distributie van moet worden uitgegaan dat het door het Hof genoemde gevaar aanwezig is. Uit de door Coty overgelegde standaardovereenkomst volgt dat de depositaire slechts aan geselecteerde distributeurs mag leveren en niet aan derden (artikel 1.2). Dat de testers niet (aan derden) mogen worden verkocht staat ook op de verpakking. De testers worden op basis van het selectieve distributiesysteem bovendien kosteloos aan de depositaire ter beschikking gesteld. Tico Trading kan gelet hierop niet volstaan met de enkele verwijzing naar Van Doren/Lifestyle voor een geslaagd beroep op uitputting. Zij dient aannemelijk te maken dat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten aanwezig is, wanneer zij het bewijs moet leveren dat de testers voor het eerst met toestemming van Coty binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Gesteld noch gebleken is dat en waarom dat het geval is. Voor nadere bewijsoverlevering op dit punt is in dit kort geding geen plaats.

4.10. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Tico Trading er niet in is geslaagd aannemelijk

te maken dat aan alle aan uitputting te stellen eisen is voldaan. Tico Trading heeft enkel verklaard dat zij de testers niet van een depositaire heeft betrokken. Ook nadat de voorzieningenrechter ter zitting had opgemerkt dat daarmee nog altijd niet duidelijk is van wie de leverancier van Tico Trading de testers dan afneemt, heeft Tico Trading dit in het ongewisse gelaten. De voorzieningenrechter is gelet hierop voorshands van oordeel dat het uitputtingsverweer niet slaagt. Omdat Tico Trading overigens geen verweer voert, kunnen de vorderingen op basis van art. 9 lid 1 aanhef en sub a GMVo worden toegewezen.

Nevenvordering

4.11. Nevenvorderingen kunnen in kort geding slechts worden toegewezen, indien voor elk van die nevenvorderingen afzonderlijk het spoedeisend belang aannemelijk is gemaakt. Coty heeft gesteld dat en waarom zij een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de vordering Tico Trading te bevelen mede te delen van wie zij de testers heeft betrokken. Dit is als zodanig door Tico Trading niet betwist, zodat de vordering tot het doen van opgaven in zoverre kan worden toegewezen. Dat is anders voor de opgave van de verkochte aantallen. Gesteld noch gebleken is dat en waarom deze nevenvordering in het onderhavige geval naast het op te leggen verbod uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. De nevenvordering wordt daarom afgewezen voor zover deze ziet op het doen van opgave van aantallen.

Dwangsommen

4.12. De gevorderde dwangsommen zullen als nader in het dictum bepaald worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal tevens bepalen dat de te verbeuren dwangsommen kunnen worden gematigd.

Kosten

4.13. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, zal Tico Trading in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Zijdens Coty is een kostenveroordeling conform art. 1019h Rv. gevorderd. Zij heeft eerst ter zitting aangegeven hoeveel de kosten bedragen, een kostenoverzicht overgelegd en haar kosten gematigd tot het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding (€ 6.000,00). Zijdens Tico Trading is bezwaar gemaakt tegen het overleggen van de onderbouwing alsmede tegen een kostenveroordeling conform de Indicatie-tarieven in IE-zaken. Volgens Tico Trading dient een proceskostenveroordeling conform het liquidatietarief plaats te vinden.

4.14. De voorzieningenrechter stelt voorop dat, ook indien de vordering wordt gematigd tot een bedrag conform de Indicatie-tarieven in IE-zaken, tijdig gedetailleerd opgave moet worden gedaan ten einde te kunnen vaststellen of de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn. Verwacht mag worden dat in ieder geval gedetailleerd opgave wordt gedaan van het uurtarief en het aantal gewerkte uren met een concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Het eerst ter zitting overleggen van een dergelijke opgave, terwijl Coty zelf in de dagvaarding op last van de voorzieningenrechter heeft opgenomen dat deze uiterlijk daags voor de zitting diende te worden overgelegd, is niet tij-

dig en in strijd met de goede procesorde. Zijdens Tico Trading kan ter zitting niet afdoende op deze onderbouwing worden gereageerd. De voorzieningenrechter zal de onderbouwing om die reden buiten beschouwing laten. Dit houdt in dat de vordering van Coty niet is gespecificeerd. Omdat de vordering niet tot het bedrag conform het liquidatietarief is betwist, zal de voorzieningenrechter aansluiting zoeken bij dat tarief.

4.15. De voorzieningenrechter begroot de kosten van dit geding tot op heden aan de zijde van Coty op € 254,00 vast recht, € 71,80 deurwaarderskosten en 2 maal € 452,00 = € 904,00 kosten advocaat (in totaal derhalve € 1.229,80).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. verbiedt de vof Tico Trading, X en Y met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de merken DAVIDOFF en COOL WATER of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken voor testers;
2. beveelt de vof Tico Trading, X en Y binnen 48 uur na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Coty, mr. Steinhauer, schriftelijk mede te delen de naam of namen en het adres of de adressen van degene(n) van wie zij de testers hebben betrokken;
3. bepaalt dat de vof Tico Trading, X en Y aan Coty een dwangsom verbeuren van € 1.000,00 voor iedere tester waarmee het verbod onder 1 wordt overtreden, alsmede per dag of gedeelte van een dag waarmee zij in gebreke blijven met de nakoming van het bevel onder 2;
4. bepaalt dat de te verbeuren 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 van de overtreding;
5. veroordeelt de vof Tico Trading, X en Y hoofdelijk in de kosten van de procedure, aan de zijde van Coty tot op heden begroot op € 1.229,80;
6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
7. wijst af het meer of anders gevorderde;
8. bepaalt de termijn als bedoeld in art. 1019i Rv. op 6 maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2008.