

Vzgr Rb Den Haag, 15 september 2009, Debonair v Procter & Gamble

Beeldmerk



Debonair



P&G



MERKENRECHT

Gebruik als versiering en niet als merk

- Voorshands oordelend is de toepassing door Procter & Gamble van het angevallen teken niet te kwalificeren als gebruik als merk, maar moet het worden gezien als louter decoratief gebruik, als versiering.

Ook gelet op toepassing van lippenstiftafdrukken in de branche, die voorshands algemeen gebruikelijk wordt geoordeeld, kan Procter & Gamble het gebruik van dergelijke tekens niet worden verboden, te meer daar de door Procter & Gamble gebruikte tekens niet identiek worden geoordeeld aan het Beeldmerk.

Geen verwarringsgevaar wegens onvoldoende overeenstemming

- Omdat het lippenstiftafdrukken vanwege het veelvuldig hanteren – al dan niet (maar doorgaans hoofdzakelijk) decoratief – van dat teken voor cosmetica- en lifestyleproducten een gering onderscheidend vermogen heeft, is immers – ondanks de identieke waren – een zeer grote mate van overeenstemming vereist.

Maar (of, anders gezegd: Want) ook als de toepassing door Procter & Gamble van de gewraakte tekens wel als merkgebruik zou hebben te gelden, dan is naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk, omdat geen sprake van is verwarringsgevaar. Gevaar voor verwarring wordt deels bepaald door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en wordt ook beïnvloed door de soortgelijkheid van de waren en het

onderscheidend vermogen van het merk. Omdat het lippenstiftafdrukken vanwege het veelvuldig hanteren – al dan niet (maar doorgaans hoofdzakelijk) decoratief – van dat teken voor cosmetica- en lifestyleproducten een gering onderscheidend vermogen heeft, is immers – ondanks de identieke waren – een zeer grote mate van overeenstemming vereist. Nu die mate van overeenstemming ontbreekt, is dat voorlopig oordeel een eerste grond voor afwijzing van de inbreukvorderingen “sub b”.

Geen bekend merk

- Artikel 9 lid sub c GMVo is ten slotte evenmin toepasselijk, omdat naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake zou zijn van een bekend merk.

De door Debonair overgelegde gegevens over de omzet en reclame-inspanningen met betrekking tot “SO...? KISS ME”-producten bieden geen grond voor die stelling, zoals door Procter & Gamble uitvoerig gemotiveerd is aangegeven. De ter zitting door de directeur van Incos verschaft toelichting die neerkomt op een verkoop in Nederland van gemiddeld één product per Kruidvatvestiging in Nederland per week is alleen al daarom voor de gestelde bekendheid “sub c” niet toereikend. Voorshands terecht wordt de kwalificatie van Procter & Gamble geoordeeld dat dit moet worden gezien als wat in de branche wordt genoemd een “shelf warmer”.

AUTEURSRECHT

Geen inbreuk wegens gebrek aan ontlening

- Zelfs al zou sprake zijn van in voldoende mate overeenstemmende totaalindrukken, dan nog is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van ontlening door Procter & Gamble. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de door Procter & Gamble ingeschakelde ontwerper kennis had van de producten van Debonair, nu Debonair – onbestreden – stelt dat haar “SO...? KISS ME”-productlijn ook in de Verenigde Staten op de markt was in de relevante periode, is het volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat bij het ontwerpen van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-verpakkingen – het betreft het zesde product in lijn sinds in 1999 de samenwerking met Naomi Campbell begon – de “SO...? KISS ME”-verpakkingen ter inspiratie hebben gediend, gezien het verschil in prijs en verschillend beoogde uitstraling van beide productlijnen, alsmede de beperkte creatieve keuzes voor dergelijke verpakkingen, zodat aannemelijk wordt geacht dat twee ontwerpers tegelijk op het idee komen te versieren met lippenstiftafdrukmonden, die bovendien niet identiek worden geoordeeld.

SLAAFSE NABOOTSIJNG

Geen verwarringsgevaar

- Gezien het beperkte onderscheidend vermogen van de “SO...? KISS ME”-verpakkingen, het feit

dat de beide productlijnen niet (nagenoeg) identieke verpakkingen gebruiken en het consequente gebruik door Procter & Gamble van andere elementen, met name van de naam en/of beeltenis van Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, is er naar voorlopig oordeel geen gevaar voor verwarring.

PROCESRECHT – IPR

Geen rechtsmacht jegens P&G Prestige Beauté wegens ontbreken activiteiten in Nederland

• Gelet op hetgeen Debonair in de dagvaarding heeft gesteld ten aanzien van de activiteiten van P&G Prestige Beauté [...], is er geen genoegzame grond om bevoegdheid van de voorzieningenrechter aan te kunnen nemen met betrekking tot de vorderingen jegens P&G Prestige Beauté voor zover die zijn gebaseerd op inbreuk op het Beeldmerk.

Voor wat de overige grondslagen betreft overweegt de voorzieningenrechter ambtshalve dat bevoegdheid ten aanzien van P&G Prestige Beauté hooguit gebaseerd zou kunnen zijn op art. 6(1) EVEX, maar in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak C509-03 van 13 juli 2006 Roche/Primus c.s. kan bevoegdheid jegens de Zwitserse vennootschap voor deze overige grondslagen, nu het niet (volledig) geharmoniseerd recht betreft hier naar voorlopig oordeel niet op gebaseerd worden

Vindplaatsen: AMI 2010, nr. 4, p. 29, m.nt. Spoor

Vzgr Rb Den Haag, 15 september 2009

(G.R.B. van Peurse)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 344219 / KG ZA 09-1029

Vonnis in kort geding van 15 september 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht DEBONAIR TRADING INTERNATIONAL LDA., gevestigd te Funchal, Madeira, Portugal,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht INCOS LIMITED, gevestigd te Middlesex, Verenigd Koninkrijk, eiseressen,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROCTER & GAMBLE NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P&G PRESTIGE PRODUCTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROCTER & GAMBLE NEDERLAND B.V. handelend onder de naam P&G PROFESSIONAL CARE B.V., gevestigd te Rotterdam,

4. de rechtspersoon naar vreemd recht P&G PRESTIGE BEAUTE SARL, gevestigd te Lancy, Zwitserland,

gedaagden,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden als Debonair (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud), afzonderlijk tevens als DBI en Incos. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden als Procter & Gamble (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud), afzonderlijk tevens als P&G Nederland, P&G Prestige Products, P&G Professional Care en P&G Prestige Beauté. De zaak is voor Debonair behandeld door mr. J.A. Schaap en mr. J.A.K. van den Berg, beiden advocaat te Amsterdam en voor Procter & Gamble door voornoemde advocaat en mr. E.S. Rethmeier, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 augustus 2009,

- de door Debonair overgelegde producties 1 t/m 16,

- de conclusie van antwoord van 25 augustus 2009 (80 pp.) met producties 1 t/m 23 van de zijde van Procter & Gamble,

- de bij brief van 31 augustus 2009 in het geding gebrachte aanvullende producties 17 t/m 26 van de zijde van Debonair,

- de aanvullende producties 24, 25 en 11A van de zijde van Procter & Gamble, eveneens van 31 augustus 2009, - de kostenspecificaties van Debonair enerzijds en van Procter & Gamble anderzijds, beide van 31 augustus 2009;

- de mondelinge behandeling op 1 september 2009 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. DBI is een internationaal opererende onderneming die actief is op de markt voor cosmetica-artikelen. Onder de gemeenschappelijke aanduiding "SO...?" voert DBI verschillende productlijnen met parfums en aanverwante artikelen, waarmee zij zich richt op jonge vrouwen en tieners.

2.3. DBI heeft op 21 maart 2006 onder nummer 004243713 voor waren in onder meer klasse 3 (parfumerieën, deodorantia, reukzakjes, lotions voor het lichaam, douchegels, glinsterlotions) een op 14 januari 2005 gedeponeerd teken, de hieronder weergegeven afbeelding van een lippenstiftafdruk, doen registreren als Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: "het Beeldmerk"):



2.4. Incos is exclusief licentiehoudster van de merk-rechten op het Beeldmerk in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere Europese landen.

2.5. Het is in de parfumbbranche gangbaar om een commercieel succesvolle productlijn te gebruiken als basis voor een afgeleide productlijn, een zogenoemde flanker. Dat gebeurt met de intentie (verder) te profiteren van de marketinginspanningen die zijn verricht ten behoeve van de eerder gelanceerde productlijn. 2.6. Sinds 2001 voert DBI een productlijn onder de aanduiding "SO...? KISS ME". Deze productlijn kreeg in 2005 een flanker met de aanduiding "SO...? KISS ME ALL OVER". Op de verpakkingen van producten uit deze beide productlijnen wordt het Beeldmerk gebruikt in de vorm van rood/roze lippenstiftafdrukken. Deze productlijn bestaat (voor zover van belang) uit eaux de toilette, douchegel, bodylotions, deodorants en gift-sets.

Het Beeldmerk wordt eveneens toegepast op bepaalde merchandisingproducten. Hieronder worden enkele voorbeelden van de verpakkingen en producten in kwestie weergegeven.



2.7. In Nederland worden de "SO...? KISS ME"-producten uitsluitend verkocht door Kruidvat.

2.8. Procter & Gamble is een internationaal opererende onderneming die actief is op veel uiteenlopende gebieden. Een van die gebieden is de cosmeticamarkt.

2.9. Ten behoeve van een aantal van haar cosmetica-producten heeft Procter & Gamble in 1999 samenwerking gezocht met het wereldwijd bekende model Naomi Campbell. Die samenwerking heeft geresulteerd in verscheidene productlijnen, waarbij de naam en/of beeltenis van Naomi Campbell worden gebruikt om de producten onder de aandacht te brengen. In 2006 werd in dit kader een zesde parfumlijn gelanceerd onder de aanduiding "Naomi Campbell Cat Deluxe", in 2006 en 2008 gevolgd door een zevende lijn genaamd "Naomi Campbell Winter Kiss". Met deze "Naomi Campbell Cat Deluxe"-productlijn richt Procter & Gamble zich (deels) op dezelfde doelgroep als Debonair doet met haar "SO...? KISS ME"-producten, zij het dat de producten van Procter & Gamble in een hoger prijssegment vallen dan die van Debonair en een luxere uitstraling wordt beoogd. Overigens zijn de Naomi Campbell-producten van Procter & Gamble ook verkrijgbaar via Kruidvat. Hieronder zijn een product met bijbehorende verpakking en een reclame-uiting van de "Naomi Campbell Cat Deluxe"-productlijn weergegeven.



2.10. Procter & Gamble heeft in 2008 respectievelijk het voorjaar van 2009 de flankers “Naomi Campbell Cat Deluxe At Night” en “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses” op de markt gebracht. Van deze laatste productlijn worden hieronder een product met bijbehorende verpakking en een reclame-uiting weergegeven.



2.11. Nadat zij op de hoogte raakte van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”- productlijn, heeft Debonair Procter & Gamble laten weten dat zij van mening is dat door het gebruik van lippenstiftafdrukken op verpakkingen, zoals bij de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-producten, inbreuk wordt gemaakt op haar rechten.

2.12. Procter & Gamble heeft op 25 augustus 2009 een nietigheidsprocedure bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM) aangespannen ten aanzien van het Beeldmerk en heeft op dezelfde dag tevens een verzoek tot vervallenverklaring van het Beeldmerk van DBI ingediend bij het BHIM. Ook heeft Procter & Gamble bij deze rechtbank inmiddels een bodemprocedure aanhangig gemaakt waarin een verklaring voor recht wordt gevraagd dat Procter & Gamble geen inbreuk maakt op de auteurs- en merkrechten van Debonair en zij niet onrechtmatig handelt jegens Debonair door met haar “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses” product op de markt te zijn.

2.13. Naar aanleiding van onderhavig geschil heeft Procter & Gamble een marktonderzoek doen uitvoeren, waarvan zij een verslag heeft overgelegd. Er is drie maal onderzoek verricht, twee maal door in straatinterviews met jonge vrouwen van 16 t/m 25 jaar oud de volgende vragen te stellen, waarbij het Beeldmerk en een verpakking van een “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-product werden getoond:

Vraag 1 Ik laat u deze afbeelding zien (Debonair’s “light relief kiss” Gemeenschapsmerk) en noem het woord ‘parfum.’ Kunt u mij vertellen waar u nu aan denkt?

Vraag 2 Ik toon u dit product (verpakking van Cat Deluxe With Kisses), bekijkt u het eens. Kunt u mij zeggen of dit product u nog aan een ander product doet denken?

In het eerste onderzoek (netto steekproef: n = 201) werd een 30 ml-verpakking van Cat Deluxe With Kisses getoond, in het tweede onderzoek (netto steekproef: n = 200) een 15 verpakking van Cat Deluxe With Kisses getoond. Het derde onderzoek bestond uit straatinterviews met 243 meisjes van 10 tot 15 jaar oud die wel eens parfum gebruiken. Zij kregen de volgende drie vragen voorgelegd, waarbij het Beeldmerk en een verpakking van een “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-product werden getoond:

Vraag 1 Ik laat je deze afbeelding zien (Debonair’s “light relief kiss” Gemeenschapsmerk). Kun je mij vertellen waar je nu aan denkt?

Vraag 2 Ik laat je nogmaals deze afbeelding zien (Debonair’s “light relief kiss” Gemeenschapsmerk) en noem het woord ‘parfum.’ Kun je mij vertellen waar je nu aan denkt?

Vraag 3 Ik toon je dit product (verpakking van Cat Deluxe With Kisses), bekijk het eens. Kun je mij zeggen of dit je nog aan een ander product doet denken?

2.14. In het verslag van het marktonderzoek worden onder het kopje “Eindconclusies” de volgende resultaten gepresenteerd:

“Onderzoek onder 644 parfum kopende jonge vrouwen toont aan dat

- Het relevante publiek geen verband ziet tussen de “light relief kiss” en een specifiek parfum product en in de “light relief kiss” dus geen parfummerk ziet (99,2 %);

- Het relevante publiek geen verband ziet tussen de “light relief kiss” en het SO...? KISS ME product, zelfs niet wanneer zij gedwongen wordt de “light relief kiss” te associëren met parfum (99,2 %);

- Het merk geen bekendheid geniet als merk voor parfum; zelfs nadat men gedwongen werd aan parfum te denken werd het door 86,6% niet in verband gebracht met een specifiek parfum. Van de 13,4 % die wel een parfumproduct noemden, noemde slechts 0,7 % (van het totaal) SO...? KISS ME, zodat het publiek niet op een relevante schaal een verband legt met het product van de merkhouder;

- Het relevante publiek geen enkel verband legt tussen de Cat Deluxe With Kisses-verpakkingen en het SO...? KISS ME-product (100%). Niemand van de ondervraagden heeft het de Cat Deluxe With Kisses-producten geassocieerd met het SO...? KISS ME-producten (of Debonair bij het zien van de Cat Deluxe With Kisses-verpakking, zelfs nadat zij bij de eerdere vraag waren geconfronteerd met Debonair’s beeldmerk en zelfs terwijl zij gedwongen werden met een ander product te associëren.” (Eindconclusies van het rapport)

2.15. De toepassing van een lippenstiftafdruk als versiering is, ook/juist in verband met cosmeticaproducten, een al jaren voorkomend verschijnsel op de markt. Hieronder wordt een aantal voorbeelden weergegeven van dergelijk gebruik.



2.16. Debonair heeft gesteld dat zij, naast de onderhavige procedure tegen Procter & Gamble, ook stappen heeft ondernomen tegen twee ondernemingen die eveneens parfumproducten (“Varens Kiss” en “Just 4 You”) aanbieden met afbeeldingen van lippenstiftafdrukken op verpakking en/of product. Met een van die ondernemingen zou zij doende zijn een schikking te treffen.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat Procter & Gamble door het voeren van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-productlijn inbreuk maakt op haar Beeldmerk, haar auteursrechten schendt en zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing, vordert Debonair – samengevat – een inbreukverbod op haar Gemeenschapsmerk-, en auteursrechten en een verbod op slaafse nabootsing van haar verpakkingen, met nevenvorderingen, waaronder opgave van omzet- en winstgegevens, een recall en vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom, en een voorschot op schadevergoeding, met veroordeling van Procter & Gamble in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.2. Procter & Gamble voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Procter & Gamble betwist de bevoegdheid van de voorzieningenrechter. Zij stelt dat handelingen buiten Nederland uitsluitend worden verricht door de Zwitserse vennootschap, P&G Prestige Beauté. Voor deze vennootschap, die geen vestiging in een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap heeft, geldt volgens Procter & Gamble dat, ingevolge artikel 97 lid 2 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo), de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bevoegd is van de Lidstaat waar de eiser woonplaats heeft. Dat is in het geval van DBI, de merkhouder, de Portugese rechter. Op grond van artikel 97 lid 5 GMVo zou volgens Procter & Gamble een eventueel verbod jegens P&G Prestige Beauté in ieder geval beperkt moeten worden tot Nederland. Bovendien stelt zij dat geen bevoegdheid bestaat ten aanzien van twee van de gedaagden, P&G Nederland en P&G Professional Care, omdat zij onderbouwd aangeeft dat en waarom die geen activiteiten hebben op het gebied van parfumproducten.

4.2. Debonair heeft betoogd dat zij zich genoodzaakt zag de vier vennootschappen te dagvaarden omdat de verdeling van de verantwoordelijkheden en activiteiten tussen de afzonderlijke vennootschappen haar niet duidelijk zou zijn. Daarbij moet in de visie van Debonair P&G Nederland worden beschouwd als een (neven)vestiging van P&G Prestige Beauté. Verwijzend naar rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zaak C-33/78, “Somafer”) stelt Debonair dat op grond van de vennootschappelijke band en de vrijwel gelijke naam sprake is van de ‘schijn van vestiging’. P&G Prestige Products zou zich presenteren als een verlengstuk van P&G Prestige Beauté.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor het vaststellen van rechtsmacht en bevoegdheid van belang is wat in de dagvaarding is gesteld. Reeds daarom moet het bevoegdheidsverweer van Procter & Gamble dat P&G Nederland en P&G Professional Care, anders dan Debonair in de dagvaarding stelt, geen activiteiten hebben op het gebied van parfumproducten, worden verworpen.

4.4. Gelet op hetgeen Debonair in de dagvaarding heeft gesteld ten aanzien van de activiteiten van P&G Prestige Beauté en omdat naar voorlopig oordeel door Debonair niet voldoende naar voren is gebracht om te kunnen spreken van de ‘schijn van vestiging’, nog daargelaten wat de gevolgen van een dergelijke schijn zouden moeten zijn, is er geen genoegzame grond om bevoegdheid van de voorzieningenrechter aan te kunnen nemen met betrekking tot de vorderingen jegens P&G Prestige Beauté voor zover die zijn gebaseerd op inbreuk op het Beeldmerk. Voor wat de overige grondslagen betreft overweegt de voorzieningenrechter ambtshalve dat bevoegdheid ten aanzien van P&G Prestige Beauté hooguit gebaseerd zou kunnen zijn op art. 6(1) EVEX, maar in het licht van het [arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak C509-03 van 13 juli 2006 Roche/Primus c.s.](#) kan bevoegdheid jegens de Zwitserse vennootschap voor deze overige grondslagen, nu het niet (volledig) geharmoniseerd recht betreft hier naar voorlopig oordeel niet op gebaseerd worden.

4.5. Ten aanzien van P&G Nederland, P&G Prestige Products en P&G Professional Care geldt dat, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk van DBI, de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft krachtens het bepaalde in artikel 97 lid 1 GMVo aangezien deze gedaagden in Nederland zijn gevestigd. Ten aanzien van die gedaagden en dat deel van het geschil is de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage exclusief relatief bevoegd krachtens het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 96 aanhef en onder a GMVo.

4.6. De voorzieningenrechter is tevens bevoegd kennis te nemen van de overige vorderingen aangezien deze drie gedaagden die in Nederland zijn gevestigd en Debonair stelt, zo begrijpt de voorzieningenrechter, dat Procter & Gamble inbreuk maakt op haar auteursrecht en onrechtmatig jegens haar handelt door haar producten in onder meer het arrondissement ’s-Gravenhage op de markt te brengen. De rechtsmacht van de voorzieningenrechter dienaangaande vloeit voort uit artikel 2 van de EEX-Verordening en de relatieve bevoegdheid uit onder meer 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Merkinbreuk

4.7. Er zijn naar stelling van Debonair drie grondslagen waarop een inbreukverbod tegen Procter & Gamble kan worden gebaseerd. Door het voeren van haar productlijn “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses” zou Procter & Gamble handelen in strijd met artikel 9 lid 1 sub a en/of b en/of c GMVo.

4.8. Procter & Gamble verweert zich tegen de vorderingen gebaseerd op het Beeldmerk in de eerste plaats door te stellen dat het Beeldmerk nietig is, dan wel vervallen moet worden verklaard. Als gezegd heeft zij reeds verzoeken met die strekking ingediend bij BHIM.

4.9. In dit kort geding kan de vraag of een gereede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het door Debonair ingeroepen merk de procedures in Alicante zal overleven in het midden blijven. Zelfs als veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de geldigheid van het Beeldmerk, is naar voorlopig oordeel geen sprake van merkinbreuk.

4.10. Voorshands oordelend is de toepassing door Procter & Gamble van het aangevallen teken niet te kwalificeren als gebruik als merk, maar moet het worden gezien als louter decoratief gebruik, als versiering. Ook gelet op toepassing van lippenstiftafdrukken in de branche, die voorshands algemeen gebruikelijk wordt geoordeeld, kan Procter & Gamble het gebruik van dergelijke tekens niet worden verboden, te meer daar de door Procter & Gamble gebruikte tekens niet identiek worden geoordeeld aan het Beeldmerk. In dit verband is van belang hetgeen is overwogen door het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraken in de zaken [Adidas/ Fitnessworld \(zaak C-408/01\)](#) en [Adidas / Marca II \(zaak C-102/07\)](#). In het eerstgenoemd arrest overwoog het Hof:

“[...] dat het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, op zich niet in de weg staat aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet is vervuld.” (r.o. 41)

In [Adidas / Marca II](#) merkte het Hof op:

“[...] dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.” (r.o. 41)

In onderhavige zaak is naar voorlopig oordeel niet aan nemelijk geworden dat, als het wordt geconfronteerd met de betreffende producten van Procter & Gamble, het betrokken publiek kan menen dat deze waren van DBI of van economisch met DBI verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Ook het door Procter & Gamble uitgevoerde marktonderzoek – waar wellicht wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn, zoals Debonair naar voren brengt, maar naar voorlopig oordeel ook weer niet zodanige, dat deze het marktonderzoek in zijn geheel onbruikbaar lijkt te maken – lijkt voorshands te

onderbouwen dat het teken louter als versiering wordt opgevat. Overigens zijn voor dit voorlopig oordeel ook de hierna aan de orde komende elementen relevant (beperkt onderscheidend vermogen vanwege algemeen gebruik als versiering, beperkte merkenrechtelijke overeenstemming door combinatie met Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, geen bekendheid van het Beeldmerk en ondanks soortgelijkheid van waren de omstandigheid dat uit het marktonderzoek blijkt dat geen sprake is van associatie noch van verwarring).

4.11. Maar (of, anders gezegd: Want) ook als de toepassing door Procter & Gamble van de gewraakte tekens wel als merkgebruik zou hebben te gelden, dan is naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk, omdat geen sprake van is verwarringsgevaar. Gevaar voor verwarring wordt deels bepaald door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en wordt ook beïnvloed door de soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Omdat het lippenstiftafdrukken vanwege het veelvuldig hanteren – al dan niet (maar doorgaans hoofdzakelijk) decoratief – van dat teken voor cosmetica- en lifestyleproducten een gering onderscheidend vermogen heeft, is immers – ondanks de identieke waren – een zeer grote mate van overeenstemming vereist. Nu die mate van overeenstemming ontbreekt, is dat voorlopig oordeel een eerste grond voor afwijzing van de inbreukvorderingen “sub b”.

4.12. Het door Procter & Gamble overgelegde marktonderzoek bevestigt deze voorlopige visie. Eén van de conclusies van het derde deel van het onderzoek luidt:

“0 % van de ondervraagden associeerden de Cat Deluxe With Kisses producten met het SO...? KISS ME-product (of Debonair) bij het zien van de Cat Deluxe With Kisses verpakking, zelfs nadat zij bij vraag 1 en 2 waren geconfronteerd met Debonair's beeldmerk en zelfs terwijl zij gedwongen werden met een ander product te associëren. Er wordt door het publiek geen enkel verband gelegd tussen de onderzochte Naomi Campbell productverpakking en het SO...? KISS ME-product.”

(eerste conclusie naar aanleiding van vraag 3 van het derde deel van het marktonderzoek).

4.13. Aan een voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk “sub b” staat bovendien in de weg dat Procter & Gamble de lippenstiftafdruk altijd gebruikt in combinatie met haar Cat Deluxe merk en ook in combinatie met Naomi Campbell's naam en/of afbeelding. In dit verband is daarbij van belang dat die gecombineerde aanduiding voorshands als tamelijk bekend wordt gekwalificeerd, gezien de – door Debonair niet bestreden – omzet die door Procter & Gamble naar haar zeggen met deze productlijn is gerealiseerd, de door haar gespecificeerde reclame-inspanningen die zij voor deze productlijn heeft verricht en de beroemdheid van een celebrity als Naomi Campbell bij het relevante in aanmerking komende publiek.

4.14. Daarmee ontbreekt naar voorlopig oordeel de grond voor een verbod gebaseerd op artikel 9 lid 1 sub b GMVO.

4.15. Voorts is – eveneens ten overvloede, nu naar voorlopig oordeel primair geen sprake is van gebruik als merk door Procter & Gamble – de voorzieningenrechter van oordeel dat artikel 9 lid sub a GMVo in dit geval geen toepassing kan krijgen, nu geen sprake is van de daarvoor vereiste identiteit van het ingeroepen merk en het aangevallen teken.

Artikel 9 lid sub c GMVo is ten slotte evenmin toepasbaar, omdat naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake zou zijn van een bekend merk. De door Debonair overgelegde gegevens over de omzet en reclame-inspanningen met betrekking tot “SO...? KISS ME”-producten bieden geen grond voor die stelling, zoals door Procter & Gamble uitvoerig gemotiveerd is aangegeven. De ter zitting door de directeur van Incos verschaft toelichting die neerkomt op een verkoop in Nederland van gemiddeld één product per Kruidvatvestiging in Nederland per week is alleen al daarom voor de gestelde bekendheid “sub c” niet toereikend. Voorshands terecht wordt de kwalificatie van Procter & Gamble geoordeeld dat dit moet worden gezien als wat in de branche wordt genoemd een “shelf warmer”.

4.16. Voor zover het door Procter & Gamble overgelegde marktonderzoek een antwoord op deze vraag biedt, wat mogelijk niet rechtstreeks, hooguit zijdelings het geval is, bevestigt het deze voorlopige visie. In de hierboven (2.14) reeds aangehaalde “Eindconclusies” van het onderzoeksrapport is onder meer te lezen:

“Onderzoek onder 644 parfum kopende jonge vrouwen toont aan dat

[...]

- Het merk geen bekendheid geniet als merk voor parfum; zelfs nadat men gedwongen werd aan parfum te denken werd het door 86,6% niet in verband gebracht met een specifiek parfum. Van de 13,4 % die wel een parfumproduct noemden, noemde slechts 0,7 % (van het totaal) SO...? KISS ME, zodat het publiek niet op een relevante schaal een verband legt met het product van de merkhouder;”

Auteursrechtinbreuk

4.17. Debonair stelt voorts dat haar “SO...? KISS ME”-verpakkingen het resultaat zijn van een aanzienlijk aantal op puur subjectieve gronden gemaakte ontwerpkeuzes. Daarmee zouden die verpakkingen werken zijn in de zin artikel 1 juncto 10 Auteurswet.

4.18. Volgens Debonair heeft Procter & Gamble auteursrechtelijk beschermde trekken (zoals de kleur, oriëntatie, positie op de verpakking en de afmetingen van de lippenstiftafdruk en het gebruik van de achtergrondkleur wit) overgenomen van haar “SO...? KISS ME”-verpakkingen. Daardoor zou de totaalindruk van die verpakkingen in hoge mate overeenstemmen met die van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-verpakkingen en zou Procter & Gamble inbreuk maken op het auteursrecht van Debonair.

4.19. Procter & Gamble voert hier tegen aan dat de door Debonair gebruikte elementen geen van alle auteursrechtelijk beschermd zijn omdat ze – kort gezegd – banaal en algemeen gebruikt zijn en niet het resultaat zijn van creatieve keuzes. Samenvoeging van die ele-

menten zou eveneens een banaal resultaat hebben en daarmee geen bescherming verdienen. Daarnaast wijkt in de visie van Procter & Gamble de totaalindruk van haar producten duidelijk af van die van Debonair. Tot slot stelt Procter & Gamble dat, zo er al sprake zou zijn van in relevante mate overeenstemmende totaalindraken, voor een vermoeden van ontlening geen grond is, nu zij de verpakkingen aantoonbaar zelfstandig door een Amerikaans ontwerpbureau heeft laten ontwerpen en zij op geen enkele wijze aansluiting zoekt bij de producten van Debonair.

4.20. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Debonair voor de verpakkingen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. Ongeacht of de afzonderlijke elementen op zichzelf auteursrechtelijke bescherming verdienen of dat het, zoals Procter & Gamble stelt, algemeen gebruikte banale elementen zijn die men vrij moet kunnen gebruiken, heeft Debonair door toepassing van bepaalde, subjectief gekozen combinaties van die elementen naar voorlopig oordeel creatieve keuzes gemaakt die hebben geresulteerd in werken in auteursrechtelijk zin.

4.21. Ook is, voorlopig oordelend, sprake van een zekere mate van overeenstemming van de totaalindraken van de verpakkingen van de twee productlijnen. Of die overeenstemming voldoende is om auteursrechtinbreuk aan te nemen, kan in het midden blijven in verband met de ontleningsvraag.

4.22. Zelfs al zou sprake zijn van in voldoende mate overeenstemmende totaalindraken, dan nog is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van ontlening door Procter & Gamble. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de door Procter & Gamble ingeschakelde ontwerper kennis had van de producten van Debonair, nu Debonair – onbestreden – stelt dat haar “SO...? KISS ME”-productlijn ook in de Verenigde Staten op de markt was in de relevante periode, is het volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat bij het ontwerpen van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”- verpakkingen – het betreft het zesde product in lijn sinds in 1999 de samenwerking met Naomi Campbell begon – de “SO...? KISS ME”-verpakkingen ter inspiratie hebben gediend, gezien het verschil in prijs en verschillend beoogde uitstraling van beide productlijnen, alsmede de beperkte creatieve keuzes voor dergelijke verpakkingen, zodat aannemelijk wordt geacht dat twee ontwerpers tegelijk op het idee komen te versieren met lippenstiftafdrukmonden, die bovendien niet identiek worden geoordeeld. In dit kort geding is door Procter & Gamble – voorshands oordelend – voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zelfstandig tot het betreffende ontwerp is gekomen, zodat geen sprake is van ontlening in de zin van het [Barbie-arrest \(HR 21 februari 1992, NJ1993, 164\)](#).

4.23. Er is op grond van het bovenstaande naar voorlopig oordeel geen sprake van auteursrechtinbreuk. De op auteursrecht gebaseerde vorderingen van Debonair zullen worden afgewezen.

Slaafse nabootsing

4.24. Debonair stelt ten slotte dat Procter & Gamble onrechtmatig handelt door de “SO...? KISS ME”-verpakkingen, die volgens Debonair gebaseerd zijn op een ontwerp met onderscheidend karakter, slaafs na te bootsen. Procter & Gamble zou hebben nagelaten alternatieve keuzes te maken bij het ontwerp van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-verpakkingen, terwijl er wel degelijk ruimte was voor die keuzes. Daarmee zou Procter & Gamble verwarringsgevaar hebben gecreëerd.

4.25. Nog afgezien van de vraag of de slaafse nabootsingsleer wel voor verpakkingenproducten opgaat, hetgeen Procter & Gamble bestrijdt, maar waarvan voorshands wel kan worden uitgegaan, heeft Procter & Gamble vervolgens betwist dat de verpakkingen van Debonair voldoende onderscheidend vermogen hebben, omdat voor die verpakkingen elementen zijn toegepast die in de branche zeer gebruikelijk zijn. Bovendien wordt door het gebruik van de naam en beeltenis van Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe het gevaar van (herkomst)verwarring voorkomen, zo stelt Procter & Gamble.

4.26. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands – mede gezien het feit dat de door Debonair toegepaste elementen, zoals de lippenstiftafdruk en de kleuren rood, wit en roze op een verpakking met een witte/crème achtergrond, in de parfumindustrie bepaald niet ongebruikelijk waren en zijn – dat het onderscheidend vermogen van de “SO...? KISS ME”-verpakkingen niet bijzonder sterk is. Daarnaast is van belang dat de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-verpakkingen geen exacte of nagenoeg exacte kopieën zijn van de verpakkingen van Debonair. Tot slot is het enkele feit dat Debonair naar eigen zeggen in het verleden haar producten liet aanprijzen door Kate Moss, net als Naomi Campbell een mondiaal bekend model, niet voldoende om aan te nemen dat het relevante publiek in verwarring zou kunnen raken bij het zien van “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”-producten. Debonair’s suggestie dat het publiek zal kunnen veronderstellen dat Debonair tegenwoordig kennelijk gebruik maakt van de diensten van Naomi Campbell en het hier dus producten van Debonair betreft is, ook in het licht van de langdurige en grootschalige samenwerking tussen Procter & Gamble en Campbell, onvoldoende onderbouwd.

4.27. Gezien het beperkte onderscheidend vermogen van de “SO...? KISS ME”-verpakkingen, het feit dat de beide productlijnen niet (nagenoeg) identieke verpakkingen gebruiken en het consequente gebruik door Procter & Gamble van andere elementen, met name van de naam en/of beeltenis van Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, is er naar voorlopig oordeel geen gevaar voor verwarring.

4.28. Er is gelet op het bovenstaande naar voorlopig oordeel geen grond voor de conclusie dat Procter & Gamble de verpakkingen van Debonair slaafs heeft nagebootst. De op het deze grond gebaseerde vorderingen van Debonair zullen ook worden afgewezen.

Proceskosten

4.29. Debonair zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Procter & Gamble heeft aan de hand van een gespecificeerde – door Debonair niet bestreden – kostenopgave aangegeven dat de kosten aan haar zijde begroot moeten worden op € 42.434,50. Dat komt voor toewijzing in aanmerking.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart zich onbevoegd van de vorderingen jegens P&G Prestige Beauté kennis te nemen,

5.2. wijst de vorderingen jegens de andere gedaagden af,

5.3. veroordeelt Debonair in de proceskosten, aan de zijde van Procter & Gamble tot op heden begroot op € 42.434,50,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 15 september 2009.