

Rb Den Haag, 30 december 2009, BPI v Coscentra

Gemeenschapsmerk 167 vormmerk



Sensible lady



## MERKENRECHT

Geen verwarringsgevaar Gemeenschapsmerk: geringe overeenstemming

- Gegeven de geringe mate van overeenstemming en de hiervoor besproken niet bovengemiddelde mate van onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk, is de rechtbank van oordeel dat de Sensible Lady fles, ondanks het feit dat zij wordt gebruikt voor identieke waren, geen gevaar voor verwarring bij het publiek met het Gemeenschapsmerk oplevert.

De rechtbank is van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen het Gemeenschapsmerken de Sensible Lady fles gering is. Beide flessen bestaan weliswaar uit een vrouwentorso, maar het Gemeenschapsmerk geeft het beeld van een ondoorzichtige huidkleurige kunststof fles met dito verstuiwer, gehuld in een koperkleurig korset. Dit korset domineert het totaalbeeld van dit vormmerk sterk. De Sensible Lady fles is gemaakt van doorschijnend glas. De draperie waarin de vrouwenfiguur van de Sensible Lady fles deels is gehuld, is integraal onderdeel van de glazen fles en niet als apart omhulsel vormgegeven. De verstuiwer is van metaal gemaakt, niet van mat huidkleurig materiaal. Anders dan het Gemeenschapsmerk heeft het torso van de Sensible Lady fles een wijdbeens zittende houding. Deze

aspecten zorgen er tezamen voor dat de totaalindruk van de Sensible Lady fles slechts in geringe mate overeenstemt met de totaalindruk van het Gemeenschapsmerk.

### Merkinbreuk Sensible lady op 167 vormmerk

- Deze verschillen doen echter onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk die met name het gevolg is van het gebruik van lichtdoorlatende vrouwentorso's uitgevoerd in helder en matglas.

Daarbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Hierdoor kan niet teveel gewicht worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken.

- dat het 167 vorm-merk door intensief gebruik en veel publiciteit een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux.

- In het licht van de grote mate van overeenstemming tussen het 167 vormmerk en de Sensible Lady fles, het feit dat de waren waarvoor Coscentra deze fles gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het 167 vormmerk is ingeschreven en de grote mate van onderscheidend vermogen van het 167 vormmerk, is de rechtbank van oordeel dat er gevaar voor (indirecte) verwarring bij het publiek te duchten is tussen dit vormmerken de Sensible Lady fles.

### Inbreuk te kwader trouw

- Coscentra kon niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen.

De rechtbank overweegt hierover als volgt. Voor een inbreuk te kwader trouw in de zin van de artikelen 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE is enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, A 2006/4, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; B9 5609). De vraag is derhalve of Coscentra in redelijkheid kon menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Daarvoor is redengevend dat er in het onderhavige geval sprake is van identieke waren en van een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. Gezien deze omstandigheden kon Coscentra niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwar-

ringgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen.

Vindplaatsen:

**Rb Den Haag, 30 december 2009**

(F.M. Bus)

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 304023 I HA ZA 08-434

Vonnis van 30 december 2009

in de zaak van

de vennootschap naar Frans recht BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, gevestigd te Parijs, Frankrijk eiseres,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COSCENTRA B.V., gevestigd te Landgraaf, gedaagde,

advocaat mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna BPI en Coscentra genoemd worden. Voor BPI is de zaak behandeld door mr. F.C. Folmer, mr. K.E.E. Roeterink en mr. M.P. Bom, advocaten te Amsterdam.

Voor Coscentra is de zaak behandeld door mr. J.L.J.E. Koster, advocaat te Maastricht.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 januari 2008
- het herstelexploit van 29 januari 2008
- de akte houdende overlegging producties bij de dagvaarding van 6 februari 2008 met producties 1 tot en met 11
- de conclusie van antwoord van 16 april 2008 met producties A tot en met O
- het tussenvonnis van 14 mei 2008 waarin een comparitie van partijen is gelast
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 29 oktober 2008 en de daarin genoemde stukken, waaronder de producties 12 tot en met 18 van de zijde van BPI
- de aktes van deponering ter griffie van 29 oktober 2008
- de akte van Coscentra van 12 november 2008
- de akte van BPI van 12 november 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

**2. De feiten**

2.1. BPI produceert en verkoopt parfums, waaronder een damesparfum genaamd 'La Femme' van het merk 'Jean Paul Gaultier'. De fles van dit parfum heeft de vorm van een vrouwentorso.

2.2. BPI is houdster van onder meer de volgende merk-rechten:

2.2.1. het hierna weergegeven Gemeenschapsvorm-merk, gedeponerd op 8 september 1997 en

ingeschreven onder nummer 635706 op 4 januari 2000, voor onder meer parfums in klasse 3 (hierna: het Gemeenschapsmerk):



2.2.2. het hierna weergegeven vormmerk, internationaal geregistreerd op 3 mei 1993 voor onder meer de Benelux onder nummer 600167, voor onder meer parfums in klasse 3 (hierna: het 167 vormmerk):

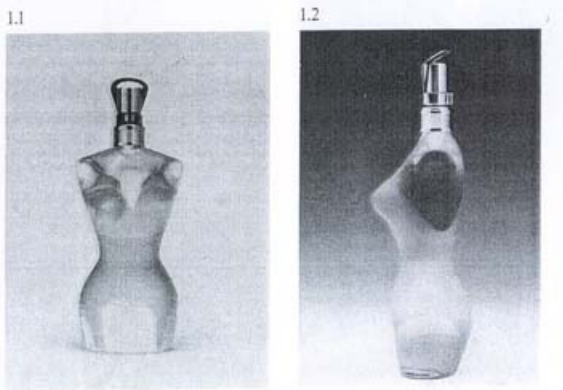


2.2.3. het hierna weergegeven vormmerk, internationaal geregistreerd op 4 juni 1997 voor onder meer de Benelux onder nummer 675106, voor onder meer parfums in klasse 3 (hierna: het 106 vormmerk):

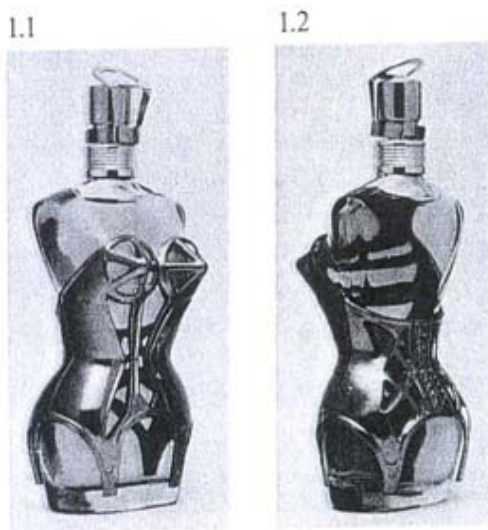


2.3. BPI is voorts houdster van de volgende modelrechten:

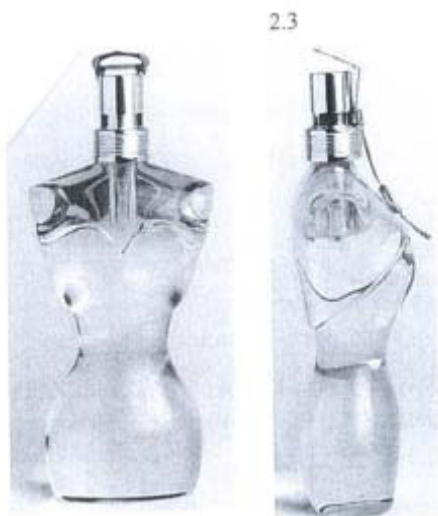
2.3.1. het hierna weergegeven internationaal geregistreerde model met nummer DM/024377, geregistreerd op 10 november 1992, met onder meer gelding in de Benelux voor onder meer flacons (hierna: het 377 model):



2.3.2. het hierna weergegeven internationaal geregistreerde model met nummer DM/026051, geregistreerd op 3 mei 1993, met onder meer gelding in de Benelux voor flacons:



2.3.3. het hierna weergegeven internationaal geregistreerde model met nummer DM/0035084, geregistreerd op 27 februari 1995, met onder meer gelding in de Benelux voor onder meer flacons:



2.4. Het parfum 'La Femme' wordt thans door BPI op de markt gebracht in de verpakking die als het 167 vormmerk en het 377 model is ingeschreven.

2.5. Coscentra houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van (onder meer) parfum en cosmetica producten. Coscentra heeft een parfum op de markt gebracht in onder meer de Benelux en Duitsland onder de naam 'Sensible Lady'. Het parfum is verpakt in een fles die hieronder is afgebeeld (hierna: de Sensible Lady fles):



2.6. Coscentra heeft op 14 juli 2008 een vormmerk ge-deponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de Sensible Lady fles, dat is ingeschreven op 12 december 2005 onder nummer 786500 en hieronder is afgebeeld:



2.7. BPI heeft Coscentra in een brief van 22 september 2006 gesommeerd om de onder 2.6. bedoelde merkinschrijving door te halen.

### 3. Het geschil

3.1. BPI vordert zakelijk weergegeven een verbod op inbreuk op haar merkrechten primair in de gehele Europese Gemeenschap en subsidiair in de Benelux, een verbod op inbreuk op haar modelrechten in de Benelux. opgave van in- en verkoopgegevens, winstafdracht, vernietiging van de voorraad, nietigverklaring van de merkinschrijving van Coscentra, met bepaling van dwangsommen, uitvoerbaar bij voorraad verklaring en veroordeling in de werkelijke proceskosten.

3.2. BPI legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Coscentra inbreuk maakt op haar merk- en modelrechten alsmede onrechtmatig handelt door haar gebruik van de Sensible Lady fles en de in 2.6. omschreven merkinschrijving. Volgens BPI was Coscentra te kwader trouw bij het maken van de gestelde inbreuken.

3.3. Coscentra voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van BPI zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van artikel 96 jo. 97 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Coscentra in Nederland is gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de voor de Benelux geldende merk- en modelrechten en de onrechtmatige daad, is deze rechtbank bevoegd reeds omdat partijen ter zitting uitdrukkelijk de bevoegdheid van deze rechtbank zijn overeengekomen (artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), verder: BVIE).

#### Merkinbreuk?

4.2. BPI legt aan haar vordering tot een inbreukverbod in de gehele Europese Gemeenschap het Gemeenschapsmerk ten grondslag. Zij beroept zich daarbij op artikel 9 lid 1 onder b en c GMVo.

4.3. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 onder b GMVo dient beoordeeld te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide merken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onder-

scheidingskrachten bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.4. De rechtbank is van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen het Gemeenschapsmerk de Sensible Lady fles gering is. Beide flessen bestaan weliswaar uit een vrouwentorso, maar het Gemeenschapsmerk geeft het beeld van een ondoorzichtige huidkleurige kunststof fles met dito verstuiwer, gehuld in een koperkleurig korset. Dit korset domineert het totaalbeeld van dit vormmerk sterk. De Sensible Lady fles is gemaakt van doorschijnend glas. De draperie waarin de vrouwenfiguur van de Sensible Lady fles deels is gehuld, is integraal onderdeel van de glazen fles en niet als apart omhulsel vormgegeven. De verstuiwer is van metaal gemaakt, niet van mat huidkleurig materiaal. Anders dan het Gemeenschapsmerk heeft het torso van de Sensible Lady fles een wijdbeens zittende houding. Deze aspecten zorgen er tezamen voor dat de totaalindruk van de Sensible Lady fles slechts in geringe mate overeenstemt met de totaalindruk van het Gemeenschapsmerk.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat het Gemeenschapsmerk is ingeschreven voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor Coscentra de Sensible Lady fles gebruikt: parfum.

4.6. Het Gemeenschapsmerk heeft onmiskenbaar inherent een redelijke mate van onderscheidend vermogen. BPI stelt dat de merken waarop zij zich beroept (derhalve ook het Gemeenschapsmerk) een groot onderscheidend vermogen hebben, mede ten gevolge van zeer intensief gebruik en langdurige, intensieve en wereldwijde publiciteit. BPI heeft deze stelling ten aanzien van het Gemeenschapsmerk niet specifiek onderbouwd. Uit de door BPI overgelegde stukken blijkt geen gebruik van het Gemeenschapsmerk. Voorts heeft Coscentra onbetwist gesteld dat het Gemeenschapsmerk niet wordt gebruikt door BPI. De stelling van BPI dat het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk is vergroot door intensief gebruik en publiciteit wordt derhalve verworpen.

4.7. Gegeven de geringe mate van overeenstemming en de hiervoor besproken niet bovengemiddelde mate van onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk, is de rechtbank van oordeel dat de Sensible Lady fles, ondanks het feit dat zij wordt gebruikt voor identieke waren, geen gevaar voor verwarring bij het publiek met het Gemeenschapsmerk oplevert. Naar het oordeel van de rechtbank kan BPI zich op grond van het Gemeenschapsmerk derhalve niet verzetten tegen het gebruik van de Sensible Lady fles door Coscentra.

4.8. BPI beroept zich voorts op inbreuk op grond van artikel 9 lid I onder c GMVo. Uit hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk, volgt echter evenzeer dat niet vaststaat dat het Gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek in de Europese Gemeenschap. Het Gemeenschapsmerk is derhalve geen bekend merk in de zin van

artikel 9 lid 1 onder c GMVo, zodat van inbreuk door Coscentra op grond van dit artikel geen sprake is. De vorderingen van BPI op grond van het Gemeenschapsmerk komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking.

4.9. Vervolgens is de vraag aan de orde of de Sensible Lady fles inbreuk maakt op het 167 vormmerk van BPI in de Benelux. De rechtbank zal eerst nagaan of er sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid I sub b BVIE.

4.10. Naar het oordeel van de rechtbank stemt de Sensible Lady fles visueel in sterke mate overeen met het 167 vormmerk. Beide flessen bestaan uit een op glas gelijkend lichtdoorlatend torso van een vrouwenlichaam zonder armen, waarbij door de combinatie van heldere en matte oppervlakken bepaalde lichaamsdelen bloot en andere bedekt lijken. De verhoudingen van beide torso's zijn vrijwel gelijk. Bij beide flessen wordt de hals gevormd door een metalen verstuiver. In het 167 vormmerk heeft de fles een roze kleur, terwijl de vulling van de Sensible Lady fles een perzik oranje kleur heeft. Deze kleur ligt in het spectrum niet ver af van roze. Het voor- en achteraanzicht van beide flessen is vanaf de taille symmetrisch. Het grootste verschil tussen beide flessen wordt gevormd door het feit dat het torso van de Sensible Lady fles lijkt te zitten, terwijl dat bij het 167 vormmerk niet het geval lijkt. Ook wijkt de in matglas weergegeven kleding af: bij het 167 vormmerk vormt dit een korset, bij de Sensible Lady fles een draperie om het onderste gedeelte van het torso. Tot slot vertoont het 167 vormmerk aan de bovenzijde van de verstuiver een op een lipje van een blikje gelijkend ornament, terwijl de verstuiver van de Sensible Lady fles is uitgerust met een ornament in de vorm van een spoor van een rijlaars.

4.11. Deze verschillen doen echter onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk die met name het gevolg is van het gebruik van lichtdoorlatende vrouwen torso's uitgevoerd in helder en matglas. Daarbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Hierdoor kan niet teveel gewicht worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken.

4.12. BPI stelt dat het 167 vormmerk door intensief gebruik een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit wordt door Coscentra betwist met de stelling dat weliswaar de merknaam Jean Paul Gaultier groot onderscheidend vermogen heeft verkregen, maar niet het 167 vormmerk. BPI heeft haar stelling onderbouwd met stukken waaruit blijkt dat zij in de jaren 2002 tot en met 2007 een jaarlijkse omzet behaalde met het parfum 'La Femme' van gemiddeld ongeveer € 1.800.000,=. Nu vaststaat dat BPI dit parfum verkoopt in een verpakking met het uiterlijk van het 167 vormmerk, betreft dit omzet gegenereerd met gebruikmaking van het 167 vormmerk. Ook heeft BPI stukken overgelegd waaruit blijkt dat het parfum 'La Femme' verpakt in het 167 vormmerk in Nederland gedurende meerdere

jaren in de top 10 van damesgeuren van verschillende parfumerieketens voorkomt. Voorts blijkt uit de overgelegde tijdschriftartikelen uit Nederland en België dat het 167 vormmerk veelvuldig en prominent wordt getoond in publiciteit voor dit parfum, naast de vermelding van het woordmerk Jean Paul Gaultier, De fles wordt daarbij regelmatig zelfs prominenter getoond dan het woordmerk Jean Paul Gaultier. In het licht van deze feiten stelt de rechtbank vast dat het 167 vormmerk door intensief gebruik en veel publiciteit een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux.

4.13. Aan dat onderscheidend vermogen doet niet af dat er reeds in 1936 een parfum in het verkeer is gebracht dat verpakt was in een fles in de vorm van een vrouwen torso. Door Coscentra is onvoldoende concreet onderbouwd dat die fles, anders dan als collectors item, heden ten dage nog in het verkeer wordt gebracht. Ook de twee merkinschrijvingen van vrouwen torso's waarop Coscentra wijst, doen nauwelijks af aan het onderscheidend vermogen van het 167 vormmerk. De totaalindruk van beide merken wijkt aanzienlijk af, waarbij voor één van deze merkinschrijvingen bovendien geldt dat die in een geheel andere klasse is ingeschreven en voor de andere dat het een beeldmerk betreft, geen vormmerk. Voorts heeft Coscentra afbeeldingen in het geding gebracht van de fles van het parfum catsuit. Deze fles doet evenmin afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het 167 vormmerk. De Catsuit fles verbeeldt namelijk niet een torso, maar een zittend vrouwenlichaam tot de schouders. De catsuit fles is ook niet uitgevoerd in helder en deels doorzichtig glas, maar in mat kunststof.

4.14. In het licht van de grote mate van overeenstemming tussen het 167 vormmerk en de Sensible Lady fles, het feit dat de waren waarvoor Coscentra deze fles gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het 167 vormmerk is ingeschreven en de grote mate van onderscheidend vermogen van het 167 vormmerk, is de rechtbank van oordeel dat er gevaar voor (indirecte) verwarring bij het publiek te duchten is tussen dit vormmerken de Sensible Lady fles.

4.15. Dit gevaar voor verwarring wordt niet weggenomen door het feit dat het parfum La Femme in de fles die is ingeschreven als het 167 vormmerk, op de markt wordt gebracht in een blik voorzien van het merk 'Jean Paul Gaultier', terwijl de Sensible Lady fles in een plastic doosje is verpakt, waarbij zij tevens de namen 'Sensible Lady' en 'Omerta' gebruikt. Allereerst dient bij de vraag of er sprake is van inbreuk te worden uitgegaan van het 167 vormmerk zoals ingeschreven, niet van het feitelijk gebruik door BPI. Bovendien heeft het 167 vormmerk, zoals hiervoor overwogen, los van het blik waarin het wordt verpakt, aanzienlijke onderscheidende kracht. De verpakking van Coscentra mag dan wel afwijken van dat blik, maar bestaat aan één zijde vrijwel volledig uit doorzichtig plastic zodat de voorkant van de Sensible Lady fles in de verpakking geheel is waar te nemen. Daarom zal dit de zijde zijn die in de winkelschappen aan het publiek wordt getoond. Bovendien blijkt uit de door BPI in het geding gebrachte

kopieën van internetpagina's dat de Sensible Lady fles op internet wordt getoond naast de verpakking. Deze omstandigheden doen derhalve niet af aan het verwarringsgevaar.

4.16. Ook het feit dat het 'La Femme' parfum van BPI verkocht wordt in luxere parfumerieën en het Sensible Lady parfum in drogisterijketens en via internet, neemt het gevaar voor verwarring niet weg. Een strikte scheiding tussen de producten verkocht via deze verkoopkanalen is er niet, zodat van de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument niet verwacht kan worden dat hij uit de verkoop via drogisterijketens en internet begrijpt dat het parfum van Coscentra niet van BPI afkomstig kan zijn. Dit geldt ook voor het prijsverschil tussen de producten. Het gaat in dit geval om fast moving consumer goods die, juist bij verkoop bij een drogisterij of via internet, niet met behulp van winkelpersoneel worden gekocht. Deze omstandigheid neemt het gevaar voor verwarring dan ook niet weg.

4.17. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de Sensible Lady fles inbreuk maakt op het 167vormmerk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het door BPI subsidiair gevorderde inbreukverbod voor de Benelux is derhalve toewijsbaar. BPI heeft dientengevolge geen belangmeer bij bespreking van de gestelde inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.

4.18. BPI vordert tevens de nietigverklaring van het door Coscentra ingeschreven vormmerk op grond van artikel 2.3 onder b jo. 2.28 lid 3 onder a BVIE. Deze vordering is toewijsbaar op dezelfde gronden als hiervoor overwogen met betrekking tot de inbreuk., daar het door Coscentra gedeponeerde merk hetzelfde uiterlijk vertoont als de Sensible Lady fles die zij voor haar parfum gebruikt.

#### **Modelrecht en onrechtmatige daad**

4.19. Aangezien het door BPI gevorderde modelrechtelijke verbod in wezen dezelfde strekking heeft als de hiervoor als toewijsbaar beoordeelde merkenrechtelijke vordering, heeft BPI - nu zij geen afzonderlijk belang daarbij heeft gesteld - geen belang bij beoordeling van de modelrechtelijke grondslag voor deze vordering. Om dezelfde reden heeft BPI evenmin belang bij een beoordeling van het gestelde onrechtmatig handelen.

#### **Nevenvorderingen**

4.20. Coscentra betwist dat BPI recht heeft op winstafdracht, stellende dat zij niet te kwader trouw heeft gehandeld. BPI wijst er op dat Coscentra vaker zo dicht mogelijk tegen een bekend merk probeert aan te kruipen en niet heeft gereageerd op de sommatie brieven van BPI.

4.21. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Voor een inbreuk te kwader trouw in de zin van de artikelen 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE is enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was ([Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, A 2006/4, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; B9 5609](#)). De vraag is derhalve of Coscen-

tra in redelijkheid kon menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Daarvoor is redengevend dat er in het onderhavige geval sprake is van identieke waren en van een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. Gezien deze omstandigheden kon Coscentra niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringsgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. De vordering tot afdracht van winst zal dan ook worden toegewezen, evenals de vordering tot het doen van rekening en verantwoording daarover.

4.23. BPI is voorts gerechtigd tot de wettelijke rente over de af te dragen winst. Uit de stelling van BPI dat Coscentra ook na de datum van dagvaarding de inbreukmakende handelingen heeft voortgezet, volgt echter dat de wettelijke rente niet, althans mogelijk niet in zijn geheel, vanaf de datum van dagvaarding toewijsbaar is. Immers, volgens de stelling van BPI had een deel van de inbreukmakende handelingen toen nog niet plaatsgevonden, terwijl het verzuim ter zake de afdracht van de winst niet eerder intreedt dan na het inbreukmakende handelen waarmee winst is gemaakt. Indien uit de opgave van de verkoopgegevens zou blijken dat de stelling van BPI juist is, volgt daaruit dat Coscentra over de winst gemaakt na de datum van de dagvaarding nog geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn geweest vanaf de datum van dagvaarding. De vordering tot betaling van wettelijke rente zal dan ook worden toegewezen als hierna in het dictum te bepalen.

4.24. Tegen de vordering tot vernietiging van de voorraad heeft Coscentra aangevoerd dat zij geen voorraad meer heeft omdat zij de Sensible Lady fles niet meer verhandelt sinds eind 2006. Ook bij haar eigen afnemers zijn de Sensible Lady flessen volgens Coscentra niet meer voorradig. BPI betwist dit en wijst er op dat zij begin 2008 nog een exemplaar van het parfum heeft aangekocht. De rechtbank acht deze vordering in het licht van de inbreuk en de betwisting door BPI van de stelling dat Coscentra geen voorraad meer heeft, een evenredige maatregel. Indien Coscentra inmiddels geen voorraad meer heeft, zal dat immers blijken bij het afleggen van rekening en verantwoording en is afgifte niet meer aan de orde omdat BPI, anders dan Coscentra lijkt te denken, geen recall vordert maar alleen vernietiging van de voorraad die bij Coscentra zelf aanwezig is. Indien echter zou blijken dat Coscentra nog wel voorraad heeft, heeft BPI in beginsel recht op afgifte van de voorraad inbreukmakende goederen. Het belang van Coscentra bij afwijzing van deze vordering weegt dan ook niet op tegen het belang van BPI bij toewijzing daarvan.

4.25. BPI heeft voorts gevorderd dat de voorraad aan haar wordt afgegeven ter vernietiging indien Coscentra ondanks een rechterlijk bevel daartoe niet zelf overgaat

tot vernietiging. BPI heeft niet gesteld dat er gegronde vrees bestaat dat Coscentra niet aan het bevel tot vernietiging zal voldoen. Mede nu aan dat bevel een dwangsom wordt verbonden, ziet de rechtbank dan ook geen reden tot toewijzing van het aanvullende bevel tot afgifte aan BPI ter vernietiging.

4.26. De gevorderde dwangsommen zijn eveneens toewijsbaar. De hoogte van de dwangsom acht de rechtbank, anders dan Coscentra, niet onredelijk hoog.

#### **Proceskosten**

4.27. Coscentra zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure. Volgens opgave van BPI bedragen deze € 28.768,44 inclusief verschotten. Coscentra heeft de redelijkheid van de kostenopgave van BPI betwist, stellende dat het in deze zaak niet nodig is dat er twee advocaten namens BPI werkzaam zijn geweest (ook tijdens de comparitie), dat de uurtarieven te hoog zijn, dat er buitensporig veel tijd in rekening is gebracht en dat er tijd in rekening is gebracht voor de hersteldagvaarding.

4.28. Het onderhavige geschil betreft een eenvoudig geschil daar de stellingen voor de verschillende grondslagen van de vordering grotendeels overlappen. Het indicatietarief voor een eenvoudig geschil als het onderhavige met een comparitie na antwoord waarin geen gelegenheid is gegeven voor pleidooi, bedraagt € 8.000,- (exclusief verschotten). De door BPI opgegeven kosten zijn echter aanzienlijk hoger dan dit indicatietarief BPI heeft geen enkele motivering gegeven voor de aanzienlijke overschrijding van dit tarief. Voorts deelt de rechtbank de mening van Coscentra dat de aanwezigheid van twee advocaten bij de comparitie van partijen in een geschil als het onderhavige niet nodig is en dat de kosten voor het uitbrengen van het herstelexploit niet voor rekening van Coscentra behoeven te komen. De rechtbank zal de redelijke en evenredige proceskosten tegen deze achtergrond vaststellen op een bedrag van € 8.000,-, te vermeerderen met de verschotten. Daarbij zullen de kosten die samenhangen met het uitbrengen van het herstelexploit niet tot de door Coscentra te vergoeden verschotten worden gerekend.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1. beveelt Coscentra om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Benelux te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op het 167 vormmerk en meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het gebruik van de Sensible Lady fles, inclusief de productie, verhandeling en overige exploitatie daarvan;

5.2. beveelt Coscentra om binnen dertig kalenderdagen na betekening van dit vonnis aan de behandelend advocaat van BPI schriftelijk volledige opgave te doen, voorzien van een verklaring van goedkeuring door een registeraccountant, van de volgende gegevens ter zake de herkomst en levering van de producten wanneer de inbreuk op het 167 vormmerk is gemaakt (hierna: inbreukmakende producten):

a. het totaal aantal inbreukmakende producten die door Coscentra zijn geproduceerd, dan wel ingekocht;

b. het totaal aantal inbreukmakende producten die door Coscentra zijn verkocht;

c. de door Coscentra betaalde inkoopprijs, alsmede de door haar gehanteerde verkoopprijs t.a.v. de inbreukmakende producten;

d. de totale hoeveelheid nog bij Coscentra in voorraad zijnde inbreukmakende producten;

e. het totale bedrag van door Coscentra als gevolg van de verhandelingen van de inbreukmakende producten genoten brutowinst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop de winst is berekend;

f. de volledige naam of namen en het adres of de adressen van de leverancier(s) of fabrikant(en), waarvan Coscentra de inbreukmakende producten heeft betrokken, onder overlegging van kopieën van de betreffende inkoopfacturen en/of orderbevestigingen;

5.3. beveelt Coscentra om binnen dertig kalenderdagen na betekening van dit vonnis de onder 5.2.d. bedoelde voorraad inbreukmakende producten voor rekening van Coscentra door een door SPI aan te wijzen instantie te laten vernietigen, in het bijzijn van een deurwaarder die hiervan proces-verbaal zal opmaken en vervolgens aan de behandelend advocaat van BPI zal verstrekken;

5.4. bepaalt dat Coscentra een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag of gedeelte daarvan dat zij één of meer van de onder 5.1. tot en met 5.3. opgelegde bevelen niet geheel of niet deugdelijk naleeft;

5.5. veroordeelt Coscentra om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan BPI te betalen de door Coscentra ten gevolge van de inbreuk genoten winst zoals deze mocht blijken uit de opgave door Coscentra als bedoeld onder 5.2.e., te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het verzuim tot aan de dag van volledige voldoening;

5.6. veroordeelt Coscentra in de kosten van deze procedure aan de zijde van BPI, begroot op € 8.000,- salaris advocaat en € 339,44 verschotten;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. verklaart de Benelux merkinschrijving met inschrijfnummer 786500 van 14 juli 2005 nietig en spreekt ambtshalve de doorhaling uit van deze merkinschrijving in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 30 december 2009.