

lees

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/558168 / KG ZA 18-844

Vonnis in kort geding van 24 september 2018

in de zaak van

de vennootschap naar Frans recht
PUIG FRANCE S.A.S.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
eiseres,
advocaat mr. W.J.H. Leppink te Rotterdam.

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A.S. WATSON (HEALTH & BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) B.V.,
gevestigd te Renswoude,
gedaagde,
advocaat mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht te Breda,

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SAR TRADING B.V.,
gevestigd te Groningen,
gedaagde,
advocaat mr. H. Smeltekop te Groningen.

Partijen zullen hierna Puig, ASW en SAR genoemd worden. De zaak is voor Puig inhoudelijk behandeld door mr. Leppink voornoemd en mr. M. Poulos, advocaat te Rotterdam, voor ASW door mr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht voornoemd en voor SAR door mr. Smeltekop voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 augustus 2018, met productie 1 tot en met 20;
- de brief van de zijde van ASW, ingekomen ter griffie op 30 augustus 2018, met productie 1 tot en met 9;
- de brief van de zijde van SAR, ingekomen ter griffie op 30 augustus 2018, met productie 1 tot en met 8;
- de akte houdende eiswijziging, ingekomen ter griffie op 31 augustus 2018, met een aanvullend kostenoverzicht;

C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

2

-
- het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van SAR, ingekomen ter griffie op 31 augustus 2018;
 - de brief van de zijde van ASW, ingekomen ter griffie op 3 september 2018, met productie 10 en 11;
 - de brief van de zijde van SAR, ingekomen ter griffie op 3 september 2018, met productie 9 en 10;
 - de mondelinge behandeling van 3 september 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van enerzijds Puig en anderzijds ASW en SAR gezamenlijk.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Puig is een bedrijf met haar hoofdvestiging in Barcelona, Spanje. Zij houdt zich in vele landen bezig met de verkoop van kleding en parfum. Puig is houdster van - onder meer - de volgende merkregistraties (hierna: de merken):

- het Uniewoordmerk PACO RABANNE met registratienummer 009505751, op 23 maart 2011 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 3, 6 en 16;
- het Uniewoordmerk 1 MILLION met registratienummer 005682141, op 29 januari 2008 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 3;
- het Uniewoordmerk ONE MILLION met registratienummer 005738489, op 29 januari 2008 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 3;
- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 006601091, op 10 december 2008 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 3:



- het hieronder afgebeelde Unievormmerk met registratienummer 006826556, op 19 september 2009 geregistreerd voor waren en diensten in de klasse 3:



C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

3

- 2.2. Eén van de producten die onder de merken op de markt worden gebracht, is *eau de toilette* 1 MILLION Natural Spray, 50 ml (hierna: 1 Million EDT).
- 2.3. ASW is een grote drogisterijketen en onderdeel van het in Hongkong gevestigde Hutchison Whampao. ASW handelt onder andere onder de naam Kruidvat en heeft onder die naam drogisterijen in Nederland, België, Frankrijk en Spanje.
- 2.4. SAR handelt sinds 2013 als parallelhandelaar in parfums en levert in die hoedanigheid aan de grote retailers in binnen- en buitenland.
- 2.5. Omstreeks januari 2018 heeft in een brochure van Kruidvat de volgende reclame met betrekking tot 1 Million EDT gestaan:



- 2.6. Puig heeft op 31 januari 2018, 1 februari 2018 en 2 februari 2018 in totaal 11 test aankopen gedaan van de aangerezen 1 Million EDT bij verschillende Nederlandse vestigingen van Kruidvat.
- 2.7. Op 14 februari 2018 heeft Puig aan ASW een sommatiebrief gestuurd waarin ASW aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen en waarin - onder meer - is opgenomen:

"(...)

In de afgelopen weken heeft PUIG geconstateerd door middel van een tiental test aankopen bij diverse vestigingen van Kruidvat dat dit keer producten onder het Merk maar dan van de variant "1 Million, EDT spray 50 ml" worden aangeboden en afgeleverd.

Het product is ook als Valentijnstip in uw folder aangeboden. Zie hieronder:

(...)

PUIG heeft aan de hand van de codes de herkomst van de tien aangeschafte producten kunnen traceren. Al deze producten zijn door PUIG voor het eerst op de markt gebracht buiten de EER, t.w. in Hong Kong. Een overzicht van de gegevens treft u hierbij aan (bijlage). PUIG beschikt over de diverse onderliggende stukken zoals kassabonnen etc.,

zoals hieronder afgebeeld.

(...)

C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

4

*Ik beperk mij er daarom toe door aan te geven dat het aanbieden en de verhandeling van dergelijke producten evident in strijd is met de aan PUIG toekomende merkrechten in het bijzonder in de zin van artikel 9 lid 2 jo. artikel 15 lid 1 Uniemerkenverordening.
(...)"*

2.8. Bij e-mail van 16 februari 2018 heeft de advocaat van ASW - onder meer - als volgt gereageerd:

*"(...)
Van onze leverancier van betreffende "1 Million, EDT 50 ml" producten (hierna Producten) hebben wij de bevestiging ontvangen dat deze Producten met toestemming van de merkhouder - uw cliënte - op de Europese markt zijn gebracht.*

*Het merkenrecht van uw cliënte zou dan ook zijn uitgeput.
(...)"*

2.9. Op 22 maart 2018 heeft de advocaat van ASW aan Puig bekend gemaakt dat SAR de leverancier is van de door ASW aangeboden verpakkingen 1 Million EDT (hierna: de inbreukmakende producten).

2.10. SAR heeft aan Puig aangegeven dat zij de betreffende partij 1 Million EDT heeft betrokken van de Poolse distributeur *Beauty Gallery*.

3. Het geschil

3.1. Puig vordert - na wijziging van eis en gedeeltelijk samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

- I. ASW en SAR, ieder voor zich, zal verbieden om inbreuk te maken op de merkrechten van Puig, in het bijzonder de in het lichaam van de dagvaarding genoemde (Uniemerk)rechten van Puig, meer in het bijzonder door het (doen) verhandelen, verkopen, te koop aanbieden, leveren, invoeren, dan wel in voorraad hebben van de inbreukmakende producten;
- II. ASW en SAR, ieder voor zich, zal bevelen [naar de voorzieningenrechter begrijpt: aan Puig] te doen toekomen een schriftelijke, door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie:
 - a. de leverancier(s) en distributeur(s), van wie de inbreukmakende producten door ASW en SAR zijn verkregen, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
 - b. de aan ASW en SAR geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per leverancier of distributeur van de inbreukmakende producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen.
 - c. de (professionele) afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de

-
- daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) van deze afnemers;
- d. de bij ASW en SAR nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie(s) waar de inbreukmakende producten zich bevinden en welke hoeveelheden zich op welke locatie bevinden;
- e. de met de Inbreukmakende Producten gemaakte omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;
- f. al hetgeen ASW en SAR overigens bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de inbreukmakende producten, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende stukken, meer in het bijzonder de (volledige) namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers van andere bij de verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken (rechts-)personen, zoals de voormannen van hun leveranciers;
- III. ASW en SAR, ieder voor zich, zal bevelen om - samengevat - in vijf landelijk verschijnende dagbladen en op haar websites, te weten www.kruidvat.nl en www.sartrading.nl, een rectificatie te plaatsen met onderstaande tekst:

RECTIFICATIE

Op (datum) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bepaald dat wij inbreuk hebben gemaakt op de rechten van de merkhouder van PACO RABANNE, door het verkopen van producten die niet door of met toestemming van de merkhouder binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt zijn gebracht.

De inbreukmakende producten bieden wij niet meer aan.

Kruidvat en SAR Trading B.V.

- IV. ASW zal bevelen om - samengevat - in de folders 'De Kruidvat folder' en 'De Kruidvat health folder' een rectificatie te plaatsen met dezelfde tekst als opgenomen onder III, met dien verstande dat deze is ondertekend met *Directie Kruidvat* in plaats van *Kruidvat en SAR Trading B.V.*
- V. ASW en SAR, ieder voor zich, zal bevelen de gehele voorraad van de inbreukmakende producten op kosten van ASW en SAR en onder toezicht van een door ASW en SAR te betalen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van ASW en SAR opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaten van Puig;
- VI. ASW en SAR, ieder voor zich, zal veroordelen tot betaling aan Puig van een dwangsom van € 10.000,- ineens voor iedere overtreding van de onder I tot en met V opgelegde verboden, c.q. bevelen, alsmede een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat een overtreding voortduurt, dan wel - ter keuze van Puig - een dwangsom van € 500,- voor ieder product waarmee in strijd met een opgelegd verbod c.q. bevel wordt gehandeld, een en ander tot een maximum van EUR 500.000,-;

C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

6

VII. ASW en SAR zal veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv¹, te vermeerderen met de wettelijke rente en in de nakosten;

VIII. de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv vast zal stellen op zes maanden na het in deze te wijzen vonnis.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Puig - verkort weergegeven - dat SAR en ASW inbreuk maken op de merken van Puig in de zin van artikel 9 lid 2 jo artikel 15 lid 1 UMVo² door het verhandelen van een onrechtmatig in de EER parallel geïmporteerde partij 1 Million EDT. Uit de unieke QR-codes op iedere verpakking van de betreffende partij - die Puig heeft uitgelezen - volgt dat deze door Puig is verkocht aan één van haar officiële distributeurs, te weten King Power in Hongkong. Door Puig is geen toestemming verleend aan King Power of een derde om verpakkingen uit deze partij in de EER in het verkeer te brengen.

3.3. ASW voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van dit geschil volgt uit artikel 95 lid 1, artikel 96 aanhef en onder a, artikel 97 lid 1 en artikel 103 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Puig aan haar vorderingen inbreuk op haar Uniemerken ten grondslag heeft gelegd en ASW en SAR hun vestigingsplaats in Nederland hebben.

Spoedeisend belang

4.2. Voor zover ASW en SAR het spoedeisend belang van Puig hebben betwist, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Naar vaste rechtspraak is bij de gestelde voortdurende dreiging van merkinbreuk in beginsel het spoedeisende belang gegeven. Voor zover ASW en SAR aanvoeren dat Puig te lang heeft gewacht met het aanbrengen van het onderhavige kort geding, wordt dit verworpen. Puig heeft onbetwist aangevoerd dat vanaf februari 2018 tussen partijen is gecorrespondeerd en dat ASW (en later SAR) meermaals om uitstel hebben verzocht om nader onderzoek te doen. Dat maakt dat het spoedeisende belang niet door talmen aan de zijde van Puig verloren is gegaan.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

Inbreuk en uitputting

4.3. Puig baseert haar vordering op artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. In dit geval is tussen partijen niet in geschil dat ASW en SAR verpakkingen 1 Million EDT hebben verkocht en de sub 2.1 genoemde merken van Puig hebben gebruikt voor waren gelijk aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

4.4. Ten verwere doen ASW en SAR een beroep op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo. Zij betogen daartoe dat zij de partij 1 Million EDT via het Poolse *Beauty Gallery* van een niet nader te noemen selectieve distributeur van Puig in de Europese Unie hebben betrokken. Dat betekent volgens hen dat er twee scenario's mogelijk zijn. Het eerste scenario houdt in dat King Power een deel van de door Puig aan King Power geleverde partij heeft doorverkocht aan de betreffende selectieve distributeur van Puig in de Europese Unie. ASW en SAR mochten er in dat scenario van uitgaan dat sprake was van impliciete toestemming van Puig. In het tweede scenario is de partij 1 Million EDT door Puig zelf uiteindelijk niet aan King Power geleverd, maar rechtstreeks aan de selectieve distributeur in de Europese Unie, zodat de partij door Puig zelf in de EER in het verkeer is gebracht.

4.5. De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. In een bodemprocedure is uitgangspunt dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, in beginsel het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.³ Weliswaar is een uitzondering op dit uitgangspunt gelegen in de situatie dat de derde er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU⁴ verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen, maar in dat kader hebben ASW en SAR onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd. Het enkele betoog dat sprake zou zijn van een selectief distributiestelsel is daartoe in ieder geval niet voldoende.

4.6. Gelet op het voorgaande, is het in het kader van dit kort geding aan ASW en SAR om voorshands voldoende aannemelijk te maken dat sprake is van uitgeputte waar.

4.7. Uitgaande van de juistheid van het eerste scenario, waarin Puig zou hebben geleverd aan King Power in Hong Kong die vervolgens zou hebben ingevoerd in de EER (althans dat mogelijk zou hebben gemaakt), is (impliciete) toestemming van Puig en daarmee uitputting voorshands niet aannemelijk. Immers, ASW en SAR betogen zelf dat King Power mogelijk wanprestatie heeft gepleegd jegens Puig door zonder toestemming van Puig de partij 1 Million EDT in de EER in het verkeer te brengen⁵. Als inderdaad sprake is van wanprestatie van King Power jegens Puig en die wanprestatie is gelegen in het

³ Hof van Justitie EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle) en HR 18 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7429 (Lancaster)

⁴ Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016), Rome, 25 maart 1957

⁵ Zie pleitnota zijdens ASW/SAR, randnummer 30

C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

8

verkeer brengen binnen de EER, dan is daarmee in beginsel juist het ontbreken van toestemming gegeven.

4.8. Ter zitting hebben ASW en SAR nog betoogd dat reeds uit de enkele omstandigheid dat ASW en SAR via een derde (*Beauty Gallery*) hebben gekocht van een selectieve distributeur van Puig in de Europese Unie, impliciete toestemming van Puig kan worden afgeleid. ASW en SAR weten zelf niet wie die veronderstelde selectieve distributeur is, maar hebben een geanonimiseerd proces-verbaal van bevindingen van een deurwaarder overgelegd. Puig betwist dat sprake is van een selectieve distributeur en dat dit uit het proces-verbaal van bevindingen kan worden afgeleid. Wat daarvan ook zij, als er veronderstellenderwijs van wordt uitgaan dat de leverancier van Puig inderdaad een selectieve distributeur is van Puig is, is voorshands evenmin aannemelijk dat sprake is van verhandeling van uitgeputte waar.

4.9. De voorzieningenrechter stelt daartoe voorop dat de merkhouders onder andere geacht wordt toestemming te hebben verleend wanneer een economisch met hem verbonden persoon/entiteit de producten in de EER in het verkeer heeft gebracht. Van dergelijke economische verbondenheid is sprake ingeval van dezelfde onderneming, een licentiehouders, een moedermaatschappij, een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of een alleenvertegenwoordiger (een exclusieve distributeur).⁶ Niet is gesteld of gebleken dat de onbekend gebleven selectieve distributeur van Puig op enige van de hier bedoelde wijzen economisch met Puig is verbonden, zodat uit de enkele (veronderstelde) omstandigheid dat zou zijn geleverd binnen de EER door een selectieve distributeur van Puig, geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid.

4.10. Voorts geldt dat in het geval van een niet met de merkhouders economisch verbonden entiteit die de betrokken waren voor het eerst - zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouders - in de EER in de handel heeft gebracht, de wil van de merkhouders om afstand te doen van zijn uitsluitend recht kan blijken uit zijn impliciete toestemming. Een dergelijke toestemming moet voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen, waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand doet van zijn uitsluitend recht.⁷ ASW en SAR hebben echter geen elementen of omstandigheden aangevoerd waaruit van deze impliciete toestemming van Puig blijkt, (wederom) anders dan de enkele omstandigheid dat sprake zou zijn van een selectieve distributeur van Puig. Die enkele omstandigheid is echter onvoldoende om het voorshands aannemelijk te achten dat Puig afstand van haar merkrecht heeft gedaan. Dat ASW en SAR via *Beauty Gallery* er in hun onderlinge verhouding tot de onbekende selectieve distributeur wellicht op mochten vertrouwen uitgeputte waar te kopen, is een vraag die hun contractuele relatie raakt, maar niet iets kan zeggen over de wil van Puig met betrekking tot de plaats van het in de handel brengen van de partij 1 Million EDT.

4.11. Ten aanzien van het tweede scenario, waarin de partij 1 Million EDT helemaal niet aan King Power is geleverd, hebben ASW en SAR niet meer betoogd dan dat alleen Puig de

⁶ HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:NL:XX:1994:AD2126 (Ideal Standard)

⁷ HvJ EG 15 oktober 2009, C-324/08, ECLI:EU:C:2009:633 (Makro/Diesel) en HvJ EG 20 november 2001, C-414/99, C-415/99 en C-416/99, ECLI:EU:C:2001:617 (Davidoff)

C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

9

unieke QR-code van haar producten kan uitlezen, zodat op de door Puig verstrekte informatie - die is gebaseerd op deze QR-codes - niet mag worden afgegaan.

4.12. Zijdens Puig is een op 12 maart 2018 gedateerde verklaring overgelegd van haar Vice President Market Protection, de heer ██████ (hierna: ██████ bevestigt dat volgens het (bij de verklaring gevoegde) Tracking Report de partij 1 Million EDT aan King Power in Hong Kong is geleverd. In het - eveneens door ██████ ondertekende - Tracking Report is naast de naam van de klant (King Power Traveler Co. Ltd. te Hong Kong) - onder meer - ook de verzenddatum (8 augustus 2017) van de betreffende partij 1 Million EDT opgenomen⁸. Weliswaar is juist dat alleen Puig zelf in staat is om bij het uitlezen van de QR-codes bepaalde details uit te lezen (die onzichtbaar blijven wanneer een "gewone" QR-codelezer wordt gebruikt), maar ASW en SAR hebben geen enkel feitelijk aanknopingspunt genoemd dat reden geeft te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van ██████ en het Tracking Report. ASW en SAR hebben derhalve niets tegenover de gemotiveerde betwisting door Puig van het op het tweede scenario gebaseerde verweer van ASW en SAR gesteld, zodat de voorzieningenrechter dat scenario voorshands niet aannemelijk acht en aan dat verweer voorbij gaat.

4.13. Op grond van het voorgaande acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat ASW en SAR met de verhandeling van de partij 1 Million EDT inbreuk hebben gemaakt op de merken van Puig.

De vorderingen

4.14. De verbodsvordering genoemd in 3.1 onder I wordt toegewezen voor wat betreft inbreuk op de hiervoor in 2.1 genoemde merken binnen de Europese Unie. Voor het opleggen van een algemeen verbod op het maken van inbreuk op alle in de dagvaarding genoemde merkrechten van Puig is geen grondslag. De gestelde inbreuk van ASW in 2017 op een ander Uniemerkrecht van Puig, tegen welke vermeende inbreuk Puig niet nader is opgetreden, is daarvoor onvoldoende. Dat deel van de vordering wordt derhalve afgewezen, evenals het gevorderde verbod met betrekking tot het "(doen) verhandelen" nu niet eenduidig is wat daarmee in juridische zin wordt bedoeld zodat dit tot executieproblemen kan leiden.

4.15. De door Puig in 3.1 onder II gevorderde opgave door een administrateur wordt toegewezen, behoudens voor zover een door de administrateur *gewaarmerkte* opgave wordt gevorderd. Zoals ASW en SAR terecht hebben opgemerkt, komt dat neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van *assurance* die door een administrateur niet kan worden afgegeven. Aan het betoog dat de kosten die gemoeid zijn met de rapportage in dit geval niet gerechtvaardigd zijn, gaat de voorzieningenrechter voorbij. Puig heeft belang bij een verklaring van een onafhankelijke derde over de in de administratie aangetroffen gegevens. ASW en SAR dienen de kosten daarvan te dragen, met uitzondering van kosten die als ongebruikelijk hoog voor een rapport van een dergelijke administrateur aangemerkt moeten worden en derhalve niet redelijk zijn. De termijn voor de opgave zal worden bepaald op 21 dagen na betekening van dit vonnis.

⁸ Zie productie 18 zijdens Puig

C/09/558168 / KG ZA 18-844

10

24 september 2018

4.16. Met inachtneming van het voorgaande wordt de in 3.1 onder II a gevorderde opgave gedeeltelijk toegewezen, maar slechts voor zover deze ziet op de nog niet verstrekte gegevens van de leveranciers van ASW en SAR. Puig heeft nog belang bij de vordering omdat nog niet alle gevorderde gegevens van *Beauty Gallery* zijn verstrekt (in het proces-verbaal van constatering en in de overgelegde factuur van *Beauty Gallery* zijn alleen een naam en adres opgenomen) en de voorzieningenrechter niet kan beoordelen of er nog andere leveranciers inbreukmakende producten aan ASW dan wel SAR hebben geleverd.

4.17. De in 3.1 onder II b gevorderde opgave komt voor toewijzing in aanmerking, voor zover de vordering ziet op het beëindigen of voorkomen van verdere (dreigende) inbreuken, derhalve waar het gaat om aantallen, nummers en leverdata, waarbij de voorzieningenrechter er van uitgaat dat met 'nummers' worden bedoeld de cijfercodes die verschijnen wanneer de QR-codes worden gescand met een voor iedereen beschikbare QR-lezer. Dat Puig de bodemprocedure niet zou kunnen afwachten voor wat betreft ontvangst van de gegevens voor haar schadeberekening, heeft zij niet onderbouwd, waarmee dat deel van de vorderingen spoedeisend belang mist. Dat betekent dat de gevorderde opgave in 3.1 onder II b voor zover dit ziet op gegevens voor schadeberekening, wordt afgewezen. Dit geldt evenzo voor de gevorderde opgave in 3.1 onder II e.

4.18. De in 3.1 onder II c gevorderde opgave wordt afgewezen. Puig heeft daarbij geen belang nu als onweersproken vast staat dat SAR slechts aan ASW heeft geleverd en ASW de producten enkel heeft aangeboden in Kruidvat-winkels waar de afnemers eindconsumenten zijn.

4.19. De gevorderde opgave in 3.1 onder II d wordt toegewezen. Het belang van Puig daarbij is niet slechts gelegen in het berekenen van schadevergoeding, maar ook in het kunnen controleren van het op te leggen verbod.

4.20. De gevorderde opgave in 3.1 onder II f wordt afgewezen. Van ASW en SAR kan niet worden verwacht dat zij opgave doen van hen onbekende eerdere schakels in de verkoopketen (derhalve de leveranciers van hun eigen leveranciers). Indien Puig die informatie wenst te verkrijgen, dient zij zich daarover te verstaan met de leveranciers die ASW en SAR op grond van dit vonnis dienen op te geven.

4.21. Voor wat betreft de gevorderde rectificatie in 3.1 onder III en IV betwisten ASW en SAR terecht dat Puig hierbij een spoedeisend belang zou hebben. Dat de gevorderde - weinig concrete - rectificatie in de onderhavige omstandigheden kan bijdragen aan het voorkomen van verdere inbreuken door ASW en SAR en de toename van (doorlopende) schade, is niet gesteld of gebleken. Aan de enkele opmerking van Puig dat zij met de rectificaties aan het publiek en aan haar officiële distributeurs duidelijk wil maken dat de prijzen die door officiële distributeurs worden gerekend niet te hoog zijn, gaat de voorzieningenrechter voorbij, alleen al omdat nu juist dat aspect niet is opgenomen in de voorgestelde rectificatieteksten.

4.22. De in 3.1 onder V gevorderde vernietiging van op voorraad zijnde inbreukmakende producten zal worden afgewezen, nu Puig niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het in r.o. 4.14 vermelde verbod dat met een dwangsom zal worden versterkt (zie r.o. 4.23), noodzakelijk en spoedeisend maken en ASW en SAR tegen toewijzing van deze nevenvordering gemotiveerd verweer hebben

C/09/558168 / KG ZA 18-844
24 september 2018

11

gevoerd dat door Puig onweersproken is gelaten. Dat betekent dat ASW en SAR de huidige voorraad inbreukmakende producten dienen te bewaren, zolang dit vonnis haar kracht niet heeft verloren. Uiteraard zal die bewaring, voor zover die voorraad niet wordt gebruikt, wordt uitgevoerd of er anderszins een commercieel doel mee wordt nagestreefd, niet vallen onder het 'in voorraad houden' als bedoeld in het op te leggen verbod.

4.23. Volgens ASW en SAR dienen de dwangsommen zoals gevorderd in 3.1 onder VI te worden gematigd tot € 100,- per product en gemaximeerd tot € 25.000,-. De voorzieningenrechter zal de dwangsom matigen tot € 5.000,- ineens voor iedere overtreding, € 1.000,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, dan wel € 100,- per product, met een maximum van € 250.000,-. Daarbij wordt de (alternatieve) dwangsom per product enkel opgelegd ten aanzien van de verbodsvordering, nu de opgaveverplichting niet per product kan worden overtreden.

4.24. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen ASW en SAR in de kosten worden veroordeeld. Puig heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Puig heeft een kostenspecificatie opgegeven maar heeft ter zitting aangegeven dat zij haar vordering matigt tot € 15.000,-, te weten het bedrag dat in de indicatietarieven⁹ is opgenomen als behorend bij een normaal kort geding. ASW en SAR hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Volgens hen dient het onderhavige kort geding te worden gekwalificeerd als een eenvoudig kort geding. Dit bezwaar is gegrond. Gezien de beperkte juridische omvang van de onderhavige zaak in die zin dat de vordering is gebaseerd op één grondslag en het verweer beperkt is en reeds kenbaar was voor aanvang van de procedure, moet deze zaak worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding als bedoeld in de indicatietarieven. Een bedrag van € 6.000,- exclusief verschotten en griffierecht moet daarom als redelijk en evenredig worden beschouwd. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de door Puig berekende verschotten van € 1.711,93 en het griffierecht van € 626,- bij het salaris advocaat van € 6.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 8.337,93. De vordering genoemd in 3.1 onder VII zal voor dit bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

4.25. Voor (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De voorzieningenrechter zal deze nakosten begroten op basis van het sinds 1 mei 2018 geldende tarief, derhalve € 157,- zonder betekening dan wel € 246,- ingeval van betekening.

4.26. De in 1019i Rv genoemde termijn zal, zoals gevorderd in 3.1 onder VIII, worden bepaald op 6 maanden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt ASW en SAR, ieder voor zich, om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de onder 2.1 genoemde merk van Puig door het verhandelen,

⁹ Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017

C/09/558168 / KG ZA 18-844

12

24 september 2018

verkopen, te koop aanbieden, leveren, invoeren, dan wel in voorraad hebben van de inbreukmakende producten binnen de Europese Unie;

5.2. beveelt ASW en SAR, ieder voor zich, om op hun kosten, voor zover die redelijk zijn, binnen 21 dagen na betekening van het vonnis aan Puig te doen toekomen een schriftelijke, door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur opgestelde opgave van de volgende informatie:

- a. de leverancier(s) van wie de inbreukmakende producten door ASW en SAR zijn verkregen, onder mededeling van zijn/hun adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
- b. de aan ASW en SAR geleverde aantallen, nummers en leverdata van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per leverancier van de inbreukmakende producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- c. de bij ASW en SAR nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie(s) waar deze zich bevinden en welke hoeveelheden zich op welke locatie bevinden;

5.3. bepaalt dat ASW en/of SAR een dwangsom verbeur(t)(en) van € 5.000,- ineens wanneer de betreffende gedaagde niet voldoet aan het in 5.1 en 5.2 opgelegde verbod en bevel, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat deze overtreding voortduurt, dan wel, ter keuze van Puig, een dwangsom van € 100,- voor ieder product waarmee in strijd met het in 5.1 opgelegde verbod wordt gehandeld, alles met een maximum van € 250.000,-;

5.4. veroordeelt ASW en SAR in de proceskosten, aan de zijde van Puig tot op heden begroot op € 8.337,93, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening, en begroot de nog te maken nakosten op € 157,- zonder betekening dan wel € 246,- in geval van betekening;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

5.7. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2018.

