

RECHTBANK DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/642304 / HA ZA 23-134

Vonnis van 20 december 2023

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
COTY BEAUTY GERMANY GMBH,
te Darmstadt (Duitsland),
eisende partij,
hierna te noemen: Coty,
advocaat: mr. E.J.V.T. van den Broek te 's Hertogenbosch,

tegen

1. [REDACTED],
te Hoorn,
advocaat: mr. A. Aïssal te Rotterdam,
2. [REDACTED],
te Almere,
advocaat: mr. N. Claassen te Rotterdam,
gedaagde partijen,
hierna ieder afzonderlijk te noemen: [REDACTED] respectievelijk [REDACTED].

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 27 december 2022;
 - de akte in het geding brengen producties EP01 tot en met productie EP18 van Coty van 8 februari 2023;
 - de conclusie van antwoord van 22 maart 2023 met producties GP01 en GP02 van [REDACTED];
 - de conclusie van antwoord van 22 maart 2023 met productie GP01 van [REDACTED];
 - het tussenvonnis van 14 juni 2023 waarbij mondelinge behandeling is bepaald;
 - de akte in het geding brengen aanvullende producties van 13 oktober 2023 met producties EP17 tot en met EP28 van Coty;
 - akte houdende overlegging van productie van 16 oktober 2023 met productie GP03 van [REDACTED];
 - akte houdende overlegging van productie van 26 oktober 2023 met productie GP02 van [REDACTED];
 - aanvullende specificatie proceskosten van Coty, als EP29 overgelegd ter zitting van 27 oktober 2023;
 - de mondelinge behandeling van 27 oktober 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Coty is een wereldwijd opererend bedrijf dat parfum- en cosmeticaproducten verkoopt. Zij heeft van de houders van diverse merken exclusieve licenties verkregen voor het produceren en verhandelen van parfums met gebruikmaking van die merken, waaronder:

- het Unie(woord)merk 'BOSS' met registratienummer 000049221, aangevraagd op 1 april 1996 en op 9 februari 2009 ingeschreven voor waren in onder meer klasse 3 (waaronder geursprays en parfumerieën), dat wordt gehouden door HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (hierna: "Hugo Boss");
- het Unie(woord)merk 'CHLOE' met registratienummer 003683661, aangevraagd op 5 maart 2004 en op 21 september 2005 ingeschreven voor waren in onder meer klasse 3 (waaronder parfumerieën, eau de toilette en eau de parfum), dat wordt gehouden door Chloé SAS (hierna: "Chloé").

2.2. Hierna zullen de hiervoor genoemde Unie(woord)merken worden aangeduid als het Uniemerken 'BOSS' respectievelijk het Uniemerken 'CHLOE' en gezamenlijk ook als de Uniemerken.

2.3. Coty heeft (proces)volmachten overgelegd waaruit blijkt dat Coty van zowel Hugo Boss als Chloé toestemming heeft om het Uniemerken 'BOSS' respectievelijk het Uniemerken 'CHLOE' met betrekking tot waren in klasse 3 op eigen naam te handhaven.

2.4. Op verzoek van Coty deed onderzoeksbureau Goorts International Investigations in mei 2020 onderzoek naar een verkoper die op Marktplaats diverse parfums aanbood, waaronder geuren die werden aangeduid als 'Hugo Boss – the Scent' en 'Chloe – Love Story'.

2.5. In het door de onderzoeker opgestelde onderzoeksrapport (hierna: onderzoeksrapport I) staat dat:

- de onderzoeker op het Marktplaatsaccount het telefoonnummer [REDACTED] vond, en een Whatapp conversatie via dit nummer voerde;
- de verkoper liet weten een flacon parfum onder de naam 'CHLOE' te kunnen leveren;
- de verkoper ook actief is op instagram en snapchat, waar de naam '[REDACTED]' wordt gebruikt;
- uiteindelijk een flacon 'Hugo Boss the scent' is gekocht, die naar keuze van de onderzoeker in [REDACTED] opgehaald kon worden: de verkoper leverde het product af in [REDACTED] waar het vanuit een auto werd overhandigd;
- het in het rapport opgeschreven kenteken van de auto waarmee het product werd afgeleverd, op naam staat van [REDACTED];
- de onderzoeker [REDACTED] herkent als verkoper/bestuurder van de auto waarmee het product werd afgeleverd, aan de hand van foto's die de onderzoeker op Facebook en op Instagram heeft gevonden;

- de onderzoeker [REDACTED], aan de hand van foto's die de onderzoeker op Facebook en op Instagram heeft gevonden, herkent als de vrouw die het product heeft overhandigd.

2.6. Tot bijlage 8 bij onderzoeksrapport I behoren onder andere de volgende foto's van het aangekochte parfum:



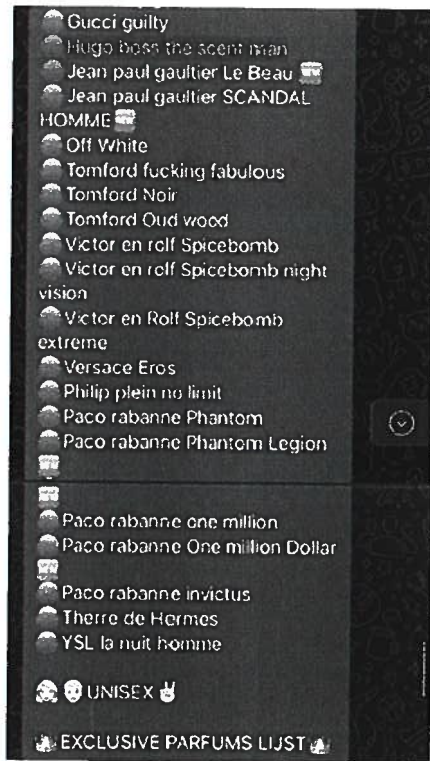
2.7. De bij Coty werkzame senior brand protection manager constateerde aan de hand van onder andere het serienummer dat het door de onderzoeker gekochte parfum niet van Coty afkomstig is en dus namaak is.

2.8. Per brief van 4 juni 2020 heeft de advocaat van Coty [REDACTED] gesommeerd (onder andere) de verkoop van producten voorzien tekens gelijk aan het Uniemerk 'BOSS' en het Uniemerk 'CHLOE' te staken en gestaakt te houden. [REDACTED] stuurde aan de advocaat van Coty een reactie per e-mail vanaf het e-mailadres [REDACTED]@[REDACTED].com. Daarin ontkent hij iedere betrokkenheid bij de handel in namaak artikelen. Na een e-mailwisseling verzocht [REDACTED] aan de advocaat van Coty hem te bellen op telefoonnummer [REDACTED].

2.9. Per brief van 27 november 2020 sommeerde Coty [REDACTED] de verkoop van producten voorzien van het Uniemerk 'BOSS' en het Uniemerk 'CHLOE' te staken en gestaakt te houden. De brief van Coty aan [REDACTED] bleef onbeantwoord.

2.10. Coty constateerde in 2022 dat advertenties voor parfums in flacons van 33 milliliter en voorzien van tekens gelijk aan de Uniemerken werden geplaatst op – onder andere – het Marktplaatsaccount van '[REDACTED]'. Coty produceert geen parfums in flessen van 33 milliliter en verleent geen toestemming voor het vermarkten hiervan. Coty gaf de onderzoeker opdracht bij die verkoper een test aankoop te doen.

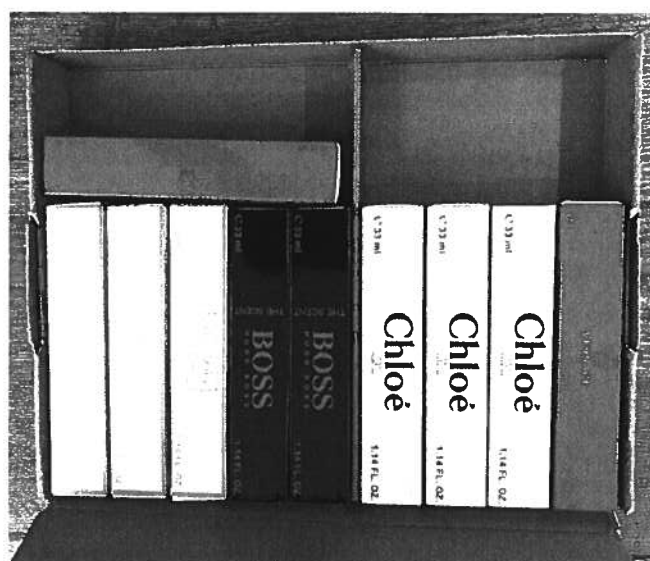
2.11. Bij het door de onderzoeker opgestelde onderzoeksrapport (hierna: onderzoeksrapport II) is de volgende Whatsapp communicatie met het telefoonnummer [REDACTED] gevoegd als bijlage 7:

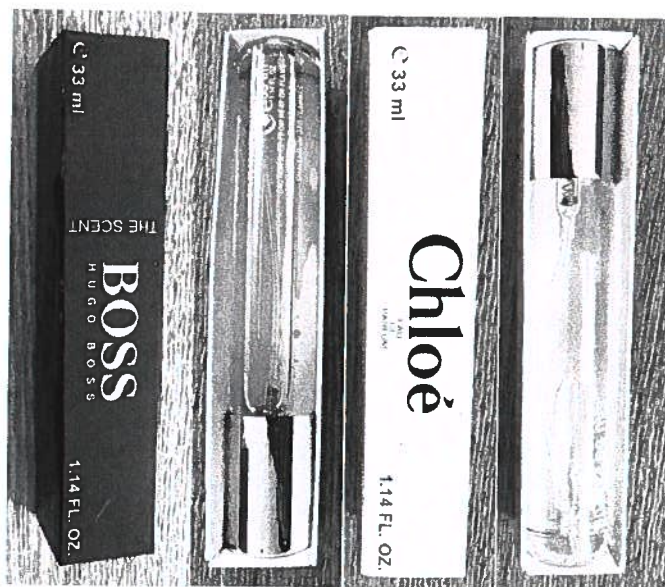


2.12. Bij het onderzoeksrapport II is (als bijlage 5) verder de volgende schermafbeelding van het betaalverzoek betreffende de test aankoop gevoegd:



2.13. Daarnaast zijn (als bijlage 9) onder meer de volgende foto's van de naar aanleiding van de test aankoop geleverde producten bij het onderzoeksrapport gevoegd:





2.14. Coty concludeerde ook ditmaal dat de ontvangen parfums namaak zijn.

2.15. Coty heeft deze rechtbank verzocht ten aanzien van [REDACTED] [REDACTED] een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen, zodat Coty beslag kon (laten) leggen op gelden die [REDACTED] ieder op een bankrekening bij een Duitse bank zouden aanhouden. De rechtbank heeft de betreffende bevelen uitgevaardigd, maar niet voordat Coty ten behoeve van [REDACTED] [REDACTED] zekerheid had gesteld als bedoeld in artikel 12 EAPO-verordening¹. Coty heeft die zekerheid gesteld door op 9 december 2022 aan [REDACTED] bankgaranties af te geven. De vervolgens gelegde bankbeslagen hebben geen doel getroffen. Per brieven van 28 respectievelijk 30 april 2023 hebben [REDACTED] afstand gedaan van de rechten voortvloeiend uit de aan ieder van hen verstrekte bankgarantie en toestemming verleend de ten behoeve van hem/haar afgegeven bankgarantie te beëindigen.

3. Het geschil

3.1. Coty vordert bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. [REDACTED] te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Uniemerken in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen het importeren, exporteren, aanbieden, verkopen, leveren, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden of anderszins verhandelen van de inbreukmakende producten, althans parfums waarop zonder toestemming van Coty of de betreffende merkhouder tekens gelijk aan de Uniemerken zijn aangebracht;

II. [REDACTED] ieder afzonderlijk te bevelen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Coty schriftelijk en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

¹ Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken

- a. de distributiekkanalen waarvan [REDACTED] gebruik hebben gemaakt om de inbreukmakende producten aan te bieden;
- b. de exacte datum waarop [REDACTED] de inbreukmakende producten voor het eerst hebben ingekocht en/of geleverd hebben gekregen;
- c. de totale periode waarin [REDACTED] de inbreukmakende producten hebben aangeboden en verkocht;
- d. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die [REDACTED] hebben ingekocht en ontvangen;
- e. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die [REDACTED] hebben verkocht;
- f. per inbreukmakend product de in- en verkoopprijs en de brutowinst en – indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd per product – de brutowinst per product, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
- g. een lijst van de naam-, adres- en contactgegevens van de (rechts)personen die de in-breukmakende producten hebben geleverd aan [REDACTED] onder vermelding van het exacte aantal exemplaren van de inbreukmakende producten, de bijbehorende inkooprijzen, en de inkoop- en leveringsdata;
- h. een lijst van de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen aan wie [REDACTED] de inbreukmakende producten hebben verkocht en/of geleverd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren van de inbreukmakende producten per afnemer, de bijbehorende (en ontvangen) verkoopprijzen, en de verkoopdata;
- i. een lijst van de naam-, adres- en contactgegevens van alle (overige) bij de verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken personen;

III. [REDACTED] ieder afzonderlijk te bevelen om binnen dertig dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis op eigen kosten de bij haar op voorraad zijnde of aanwezige inbreukmakende producten ter vernietiging af te geven aan Coty op een door Coty te bepalen adres in Nederland;

IV. [REDACTED] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 20.000,- (zegge: twintig duizend euro) voor iedere keer en iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat (één van) de gedaagde(n) geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder I., II., en/of III. gevorderde bevel, althans het bevel niet tijdig nakomt, en een dwangsom van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per exemplaar waarmee (één van) de gedaagde(n) in strijd handelt met het onder I. en/of III. gevorderde bevel, en een dwangsom van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per exemplaar waarmee de onder II. Gevorderde opgave onjuist of onvolledig blijkt;

V. [REDACTED] hoofdelijk te veroordelen tot afdracht van de volledige onrechtmatig genoten nettowinst, te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag vanaf 4 juni 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

VI. [REDACTED] hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Coty geleden schade (anders dan gederfde (netto)winst), nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

VII. [REDACTED] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 12.500,- (zegge: twaalfduizend en vijfhonderd euro), bij wijze van voorschot op de door [REDACTED]

█ te betalen schadevergoeding dan wel af te dragen winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

VIII. █ afzonderlijk te bevelen om uiterlijk binnen tien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis over te gaan tot opheffing van de ten behoeve van deze gedaagde verstrekte bankgarantie, alsmede te bepalen dat, indien één van hen niet (tijdig) aan dit bevel heeft voldaan, het te wijzen vonnis in de plaats treedt van de toestemming van de betreffende gedaagde om de bankgarantie op te heffen;

IX. █ hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten van Coty op grond van artikel 1019h Rv², met bepaling dat wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf veertien dagen na de dag van het in deze zaak te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.

3.2. Coty legt – samengevat – aan haar vorderingen ten grondslag dat █ met de verhandeling van parfums waarop de Uniemerken zijn aangebracht, inbreuk maken of hebben gemaakt op de Uniemerken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo³. Door deze inbreuk lijdt Coty schade, die █ dienen te vergoeden, aldus Coty.

3.3. █ voeren verweer. Zij concluderen tot niet-ontvankelijkheid van Coty, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Coty, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Coty in de kosten van deze procedure.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is internationaal (en relatief) bevoegd kennis te nemen van de op de Uniemerken gegronde (inbreuk)vorderingen van Coty op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu █ woonachtig zijn in Nederland. Die bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

Inbreuk door █

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat de namens Coty bij wijze van test gekochte producten zonder toestemming van Coty of de betreffende merkhouders zijn voorzien van tekens gelijk aan de Uniemerken. █ betwisten dan ook niet dat de verkochte parfums namaakparfums zijn. Ook staat tussen partijen vast dat de aangeboden en verhandelde parfums waren zijn, die gelijk zijn aan de waren waarvoor de Uniemerken zijn ingeschreven. Merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo staat daarom vast.

4.3. █ betwisten echter dat zij bij de bewuste verkopen betrokken zijn geweest en dus dat zij de hiervoor vastgestelde merkinbreuk hebben gepleegd. De rechtbank volgt █ daarin niet en legt hierna uit waarom niet.

² Burgerlijke Rechtsvordering

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken

Eerste testaankoop

4.4. Met betrekking tot de eerste testaankoop overweegt de rechtbank dat uit het betreffende onderzoeksrapport I (zie hiervoor onder 2.4 en 2.5) volgt dat de verkoper die op Marktplaats handelde onder de naam [REDACTED] via Whatsapp parfums voorzien van tekens gelijk aan het Uniemerik 'CHLOE' en parfums voorzien tekens gelijk aan het Uniemerik 'BOSS' heeft aangeboden. Die aanbieding heeft uiteindelijk geleid tot een daadwerkelijke levering aan de onderzoeker van een parfum met de naam 'Hugo Bos – The scent'. Uit het onderzoeksrapport volgt verder dat [REDACTED] laatstgenoemd parfum aan de onderzoeker hebben afgeleverd. De betwisting (van de inhoud van onderzoeksrapport I) door [REDACTED] waaronder het verweer dat de onderzoeker het kenteken van de auto verkeerd kan hebben opgeschreven én dat [REDACTED] zijn auto op de bewuste dag had uitgeleend, moet worden verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank hebben [REDACTED] hun betoog, bij afwezigheid van een concrete onderbouwing daarvan, geenszins aannemelijk gemaakt in het licht van de met het onderzoeksrapport I onderbouwde stellingen van Coty en de bij onderzoeksrapport I gevoegde bijlagen. Die bijlagen bevatten onder meer schermafbeeldingen van tussen de verkoper en de onderzoeker gevoerde Whatsappgesprekken waaruit bijvoorbeeld blijkt dat het parfum, ter keuze van de koper, kon worden overhandigd in [REDACTED], de woonplaats van [REDACTED], of in [REDACTED], de woonplaats van [REDACTED].

4.5. Daarbij komt dat Coty gemotiveerd heeft gesteld dat het telefoonnummer [REDACTED] dat op het Marktplaatsaccount van de verkoper was vermeld, vaker door [REDACTED] is gebruikt en onderdeel vormt van een netwerk van onderling verbonden accounts die de betrokkenheid van [REDACTED] als gemene deler hebben. Daartoe heeft Coty ten eerste onbestreden gesteld dat genoemd telefoonnummer ook werd gebruikt op het Instagram account '[REDACTED]' (zie hiervoor onder 2.5). Dat [REDACTED] is verbonden aan dat Instagram account, volgt uit het feit dat een ander telefoonnummer dat eveneens op dat account wordt gebruikt, vermeld is op het Facebook account met dezelfde naam '[REDACTED]'. Op dat Facebook account wordt het e-mailadres [REDACTED]@[REDACTED].com vermeld, dat door [REDACTED] wordt gebruikt (zie hiervoor onder 2.8).

4.6. Verder is onbestreden door Coty aangevoerd dat het telefoonnummer [REDACTED] is vermeld op het Marktplaatsaccount van [REDACTED]. Dat [REDACTED] aan dat Marktplaatsaccount is te koppelen volgt uit het feit dat op dat account in 2020 een verkoopadvertentie voor een Vespa scooter is geplaatst. Naast het feit dat die scooter tot 19 juni 2020 bij de Rijksdienst voor het wegverkeer geregistreerd stond op naam van [REDACTED] werd in die verkoopadvertentie het telefoonnummer [REDACTED] vermeld. Laatstgenoemd telefoonnummer behoort toe aan [REDACTED] (zie hiervoor onder 2.8). Ten derde heeft Coty er onweersproken op gewezen dat het telefoonnummer [REDACTED] is gebruikt in het kader van de aankoop door onderzoeksbureau Goorts International Investigations van een zonnebril die op Marktplaats werd aangeboden door het account '[REDACTED]'. [REDACTED] is de tweede voornaam van [REDACTED]. De betaling voor de verkoop diende te worden overgemaakt naar een (Duitse) bankrekening op de naam van [REDACTED]. Via een ander telefoonnummer dat door [REDACTED] wordt gebruikt is dat account te koppelen aan het Instagram en Facebook account van '[REDACTED]'. Op die accounts zijn regelmatig foto's geplaatst waarop [REDACTED] te zien is. Ten slotte heeft Coty opgemerkt dat meerdere ondernemingen en/of accounts van [REDACTED] met elkaar gemeen hebben dat zij eindigen op

‘■■■■■’ dat zou verwijzen naar ■■■■■ (de (eerste) voornaam van ■■■■■. Zo heeft Coty gewezen op het gebruik door ■■■■■ van de namen ‘parfum■■■■■’, ‘fashionchoice■■■■■’, ‘worldproducts■■■■■’ en ‘kleding■■■■■’.

4.7. ■■■■■ hebben de gemotiveerde stellingen van Coty niet geloofwaardig en met een concrete onderbouwing bestreden. Gelet daarop staat voor de rechtbank vast dat zij beiden betrokken waren bij de totstandkoming van de eerste testaankoop, zodat zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de in dat verband gepleegde merkinbreuken die in ieder geval bestaan uit het aanbieden van parfums voorzien van tekens gelijk aan de Uniemerken en het verkopen van een parfum voorzien van tekens gelijk aan het Uniemerken ‘Boss’.

Tweede testaankoop

4.8. Met betrekking tot de tweede testaankoop van parfums in flacons van 33 milliliterformaat overweegt de rechtbank dat uit onderzoeksrapport II (zie hiervoor onder 2.11) volgt dat de betaling voor die verkoop is verricht door het voldoen aan een betaalverzoek ten behoeve van (een bankrekening op naam van) ■■■■■. Die constatering, die ■■■■■ overigens niet of onvoldoende heeft bestreden, vormt voor de rechtbank voldoende grond om te concluderen dat ■■■■■ betrokken was bij de betreffende verkoop. De rechtbank volgt ■■■■■ niet in haar betoog dat het betaalverzoek kan zijn doorgestuurd door iemand anders en dat daarom niet zou zijn aangetoond dat zij bij de verkoop was betrokken. Uit het bij onderzoeksrapport II gevoegde Whatsappgesprek (dat hiervoor onder 2.11 deels is weergegeven) volgt dat het betaalverzoek is verzonden in het kader van de bestelling van een aantal flacons parfum van 33 milliliter. Voor de rechtbank valt bij een ontbrekende nadere toelichting van ■■■■■ niet in te zien waarom de verkoper de betaling zou laten verrichten op een bankrekening van een derde die bij de verkoop niet betrokken is.

4.9. De rechtbank verwierpt ook het betoog van ■■■■■ dat uit de in het betaalverzoek opgenomen omschrijving “Broeken” zou blijken dat de betaling betrekking had op de verkoop (door ■■■■■ van kleding (en dus niet parfums). Aan die beschrijving – die ■■■■■ om haar moverende redenen zal hebben gekozen – kan naar het oordeel van de rechtbank in het licht van het hiervoor genoemde Whatsappgesprek en de levering van de flacons op het door de onderzoeker gegeven adres (zie hiervoor onder 2.13), geen zelfstandige, laat staan de door ■■■■■ bepleite betekenis worden toegedicht. Daarbij komt dat Coty onweersproken heeft gesteld dat het voor de tweede testaankoop door de verkoper gebruikte telefoonnummer ■■■■■ niet alleen wordt genoemd op het Marktplaatsaccount ‘■■■■■’, maar ook is vermeld op andere accounts waar parfums in flacons van 33 milliliter worden aangeboden. Dat genoemd telefoonnummer wordt gebruikt voor de handel in dergelijke waren, lijdt daarom voor de rechtbank geen twijfel.

4.10. Gelet op het voorgaande staat voor de rechtbank vast dat in ieder geval ■■■■■ betrokken was bij de totstandkoming van de tweede testaankoop en dus inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken.

De vorderingen

Inbreukverbod

4.11. Nu vaststaat dat [REDACTED] beiden inbreuk hebben gemaakt op de Uniemerken, ligt het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van die inbreuken (vordering I.), voor toewijzing gereed. De rechtbank zal [REDACTED] dan ook bevelen om binnen 14 dagen na de datum van betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Uniemerken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door niet langer zonder toestemming van Coty of de betreffende merkhouders producten voorzien van tekens gelijk aan de Uniemerken (hierna: inbreukmakende producten) te verhandelen.

4.12. Voor zover [REDACTED] opmerking dat Coty (te) lang met dagvaarden gewacht zou hebben, bedoeld zou zijn als een beroep op rechtsverwerking, slaagt dit beroep niet. Voor rechtsverwerking is enkel 'stilzitten' onvoldoende. Volgens vaste jurisprudentie kan slechts sprake zijn van rechtsverwerking onder bijzondere omstandigheden waardoor een partij onredelijk in zijn of haar rechtspositie wordt benadeeld. Dat van zulke omstandigheden sprake is, heeft [REDACTED] niet gesteld.

Opgave

4.13. Vanwege de vastgestelde merkinbreuk heeft Coty tevens recht op en belang bij de op artikel 2.21 lid 4 BVIE en artikel 2.22 lid 4 BVIE (welke artikelen krachtens de artikelen 129 en 130 lid 2 UMVo ook in dit geval toepassing vinden) gegronde vordering tot opgave van gegevens (vordering onder II.). Met die opgave kan Coty inzicht krijgen in de omvang van de inbreuk, in de herkomst- en distributiekkanalen van de verhandelde inbreukmakende producten en in de door [REDACTED] met die verhandeling genoten winst, welke gegevens tevens bruikbaar zijn voor Coty om haar schade te kunnen bepalen. Tussen partijen is niet in geschil dat de eerste geconstateerde inbreuk op (een van) de Uniemerken in 2020 heeft plaatsgevonden. De rechtbank zal aansluiten bij de datum waarop [REDACTED] het inbreukmakende parfum leverden naar aanleiding van de eerste test aankoop, te weten 28 mei 2020. Om Coty in staat te stellen de omvang van de met de verkoop van inbreukmakende producten genoten winst daadwerkelijk te begroten, kan ook informatie daterend van vóór 28 mei 2020 relevant zijn, bijvoorbeeld (inkoop)gegevens van producten die vóór die datum zijn ingekocht maar na die datum verder zijn verhandeld.

4.14. Een dergelijke opgave kan worden gedaan op basis van bijvoorbeeld banktransacties en/of informatie uit de applicaties Tikkie en WhatsApp. Het ligt op de weg van [REDACTED] om die informatie te verzamelen, vervolgens uit die informatie de aantallen, data en andere gevorderde gegevens af te leiden en gedocumenteerd (dus met kopieën van de relevante stukken) opgave te doen. De opgave van winst betreft nettowinst (de uitkomst van de verkoopprijs minus de aankoopprijs en de belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met verkoop). Voor zover in het dictum wordt gesproken over inbreukmakende parfums, gaat dit uiteraard alleen over de op de Uniemerken inbreukmakende parfums.

Afgifte ter vernietiging

4.15. De vordering onder III., inhoudende dat [REDACTED] ieder afzonderlijk de door ieder van hen gehouden voorraad inbreukmakende producten ter vernietiging aan Coty dienen over te dragen, zal de rechtbank toewijzen voor zover uit de opgave (zie hiervoor onder rechtsoverweging 4.13) volgt dat [REDACTED] respectievelijk [REDACTED] dergelijke producten voorzien van de Uniemerken, op voorraad hebben.

Dwangsommen

4.16. De gevorderde dwangsommen zullen – als stimulans tot naleving van de hiervoor besproken en toe te wijzen vorderingen – worden toegewezen. De rechtbank zal de hoogte van de dwangsommen matigen en maximeren. De gevorderde hoofdelijkheid van de dwangsomveroordeling zal worden afgewezen. Coty heeft het verbod en de opgave ten opzichte van [REDACTED] ieder afzonderlijk gevorderd en zo zal het ook worden toegewezen. Er is geen grond waarop [REDACTED] verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de niet-naleving van verplichtingen die in dit vonnis aan de ander zijn opgelegd.

Winstafdracht en vergoeding van schade anders dan gederfde winst

4.17. Coty heeft winstafdracht gevorderd (vordering onder V.). Voor toewijzing daarvan is op grond van artikel 2:21 lid 4 BVIE⁴ vereist dat de (tekens gelijk aan de) Uniemerken door [REDACTED] te kwader trouw zijn gebruikt. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht. In het onderhavige geval is het verweer van [REDACTED], bestaande uit de niet of onvoldoende gemotiveerde betwisting van hun betrokkenheid bij de merkinbreuk, aan te merken als bij voorbaat kansloos. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [REDACTED] te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de Uniemerken. De vordering tot winstafdracht is daarmee toewijsbaar. De rechtbank kan – met de thans voorhanden zijnde gegevens – echter geen bedrag vaststellen. De omvang van de gederfde winst kan in een schadestaatprocedure aan de orde komen, mede gelet op hetgeen onder 4.18 wordt overwogen.

4.18. De door Coty gevorderde schadevergoeding anders dan gederfde winst (vordering onder VI.), nader op te maken bij staat, is eveneens toewijsbaar. De inbreuk kan aan [REDACTED] worden toegerekend, zodat zij de door Coty als gevolg van hun eigen merkinbreuk geleden schade dienen te vergoeden. Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Gelet op de aard van de inbreuk (namaakparfums) en de stellingen van Coty, is de mogelijkheid dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden in voldoende mate aannemelijk geworden. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding

⁴ Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom, dat van toepassing is op grond van artikel 17 lid 1 van Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk

nader op te maken bij staat zal dan ook worden toegewezen, een en ander binnen de door de Hoge Raad uitgezette grenzen waar het cumulatie met winstafdracht betreft.⁵

4.19. Coty heeft gevorderd [REDACTED] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de schadevergoeding en de winstafdracht. De rechtbank zal dit toewijzen. Het dossier bevat voldoende aanwijzingen dat sprake is van een bewust gezamenlijk optreden van [REDACTED] en dat zij ieder een bijdrage hebben geleverd aan de onrechtmatige gedragingen die de schade aan de zijde van Coty hebben doen ontstaan (artikel 6:166 BW). De rechtbank baseert dit oordeel op de volgende omstandigheden:

- het feit dat diverse accounts via de mobiele telefoonnummers, e-mailadressen en/of het gebruik van de naam "Parfum [REDACTED] aan zowel [REDACTED] verbonden kunnen worden;
- het feit dat bij de levering naar aanleiding van een testaankoop zowel [REDACTED] aanwezig waren (zo blijkt uit Onderzoeksrapport I);

Voorts weegt de rechtbank mee dat gedaagden in deze procedure ten onrechte hebben volgehouden dat zij in het geheel niet betrokken waren bij de handel in nepparfums en dus geen inzicht hebben gegeven in ieders rol bij deze handel.

Voorschot

4.20. Het als voorschot op de schadevergoeding gevorderde bedrag (vordering VII.) is dusdanig weinig concreet onderbouwd dat het voor de rechtbank niet mogelijk is om in dit stadium te bepalen wat een passend bedrag zou zijn. De vordering wordt daarom afgewezen.

Bankgarantie

4.21. Vordering VIII. betreffende opheffing van de ten behoeve van [REDACTED] verstrekte bankgaranties wijst de rechtbank af wegens gebrek aan belang. Immers heeft geen van de bankbeslagen doel getroffen en hebben [REDACTED] na het uitbrengen van de dagvaarding het nodige gedaan om de ten behoeve van ieder van hen verstrekte bankgarantie op te laten heffen.

Proceskosten

4.22. [REDACTED] worden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Coty. Die kosten zijn te begroten conform artikel 1019h Rv. Coty heeft daartoe een specificatie van € 30.668,91 aan advocaatkosten overgelegd.

4.23. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie 'normale bodemzaak'. Voor een dergelijke zaak wordt een maximumbedrag van € 17.500 aan

⁵ HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519 (H.B.S. en Spendax – Danestyle)

advocaatkosten als redelijk en evenredig aangemerkt, zodat dit bedrag zal worden toegekend. Het meer (aan honorarium) gevorderde wordt afgewezen.

4.24. Daarnaast worden de gevorderde en gespecificeerde verschotten van in totaal € 5.081,05 toegewezen. Deze bestaan onder meer uit griffierecht. Ook de onderzoekskosten en deurwaarderskosten komen voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de nakosten op dit moment kunnen worden begroot, worden de nakosten toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld. De proceskosten aan de zijde van Coty worden aldus begroot op:

- verschotten	€	5.081,05	
- nakosten	€	173,00	(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
- salaris advocaat	€	17.500,00	
Totaal	€	22.754,05	

4.25. De wettelijke rente over de proceskosten zal als onbetwist worden toegewezen.

4.26. Vanwege de omstandigheden genoemd in r.o. 4.19 zullen [REDACTED] hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt [REDACTED] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Uniemerken in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het importeren, exporteren, aanbieden, verkopen, leveren, daartoe in voorraad houden of anderszins verhandelen van waren, waaronder parfums, die zonder toestemming van Coty of de betreffende merkhouders zijn voorzien van tekens gelijk aan de Uniemerken;

5.2. beveelt [REDACTED] ieder afzonderlijk om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Coty schriftelijk en met deugdelijke bescheiden (waaronder, maar niet beperkt tot, bankafschriften en screenshots van de applicaties Tikkie en/of WhatsApp) gestaafde opgave te doen van:

- de distributiekanalen waarvan [REDACTED] gebruik hebben gemaakt om de inbreukmakende producten aan te bieden;
- de exacte datum waarop [REDACTED] de inbreukmakende producten voor het eerst hebben ingekocht en/of geleverd hebben gekregen;
- de totale periode waarin [REDACTED] de inbreukmakende producten hebben aangeboden en verkocht;
- de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die [REDACTED] hebben ingekocht en ontvangen;
- de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die [REDACTED] hebben verkocht;

- f. per inbreukmakend product de in- en verkoopprijs en de brutowinst en – indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd per product – de brutowinst per product, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
- g. een lijst van de naam-, adres- en contactgegevens van de (rechts)personen die de inbreukmakende producten hebben geleverd aan [REDACTED], onder vermelding van het exacte aantal exemplaren van de inbreukmakende producten, de bijbehorende inkooprijzen, en de inkoop- en leveringsdata;
- h. een lijst van de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen aan wie [REDACTED] de inbreukmakende producten hebben verkocht en/of geleverd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren van de inbreukmakende producten per afnemer, de bijbehorende (en ontvangen) verkoopprijzen, en de verkoopdata;
- i. een lijst van de naam-, adres- en contactgegevens van alle (overige) bij de verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken personen;

5.3. beveelt [REDACTED] ieder afzonderlijk, voor zover uit de opgave onder 5.2 volgt dat zij nog inbreukmakende producten op voorraad hebben (of één van hen inbreukmakende producten op voorraad heeft), binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten de op voorraad zijnde of aanwezige inbreukmakende producten ter vernietiging af te geven aan Coty;

5.4. veroordeelt [REDACTED] ieder afzonderlijk om aan Coty een dwangsom te betalen van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij of hij de hiervoor onder 5.1, 5.2 en/of 5.3 opgenomen bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, of niet tijdig nakomt of nakomen, of, ter keuze van Coty, een dwangsom van € 200,- (zegge: tweehonderd euro) per exemplaar waarmee zij of hij in strijd handelt met de onder 5.1, 5.2 en/of 5.3 opgenomen bevelen, tot een maximum van € 50.000,- per persoon is bereikt,

5.5. veroordeelt [REDACTED] hoofdelijk (i) tot afdracht aan Coty van de door ieder van hen met de verhandeling van namaakparfums vanaf 4 juni 2020 genoten winst, en (ii) tot vergoeding van de door Coty geleden schade ten gevolge van het inbreukmakende handelen door ieder van hen, beide nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met dien verstande dat de schadevergoeding en de winstafdracht slechts kunnen cumuleren voor zover de schadevergoeding niet bestaat uit gederfde (netto)winst;

5.6. veroordeelt [REDACTED] hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Coty tot dit vonnis vastgesteld op € 22.754,05, te vermeerderen met wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling. Als [REDACTED] niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet [REDACTED] € 90,00 extra betalen, plus de kosten van betekening aan hem of haar;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra in samenwerking met mr. A.W. Kooy, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2023.

