

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/433015 / KG ZA 12-1399

### Vonnis in kort geding van 1 maart 2013

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**THE GILLETTE COMPANY INC.,**  
gevestigd te Boston, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
  2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**PROCTER & GAMBLE COMPANY,**  
gevestigd te Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,
- eiseressen,  
advocaat mr. E.J. Morée te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**GILLETTE BAT COMPANY,**  
gevestigd te Moskou, Rusland,  
gedaagde,  
advocaat mr. A.P. Groen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Gillette, Procter & Gamble, Gillette c.s. (eiseressen gezamenlijk) en Gillette Bat genoemd worden.

De zaak is voor Gillette c.s. mede behandeld door mr. T.A.B.Y. Conijn en mr. drs. S.C. Brinkhuis.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 21 december 2012;
  - de producties 1 tot en met 18 van Gillette c.s.,
  - de producties 1 tot en met 7 van Gillette Bat,
  - de bij brief van 14 februari 2013 door Gillette c.s. afzonderlijk toegezonden opgave van de proceskosten;
  - de mondelinge behandeling op 15 februari 2013 en de ter zitting door partijen overgelegde pleitnotities.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

- 2.1. Gillette en Procter & Gamble zijn gelieerde rechtspersonen.
- 2.2. Gillette is houdster van het op 18 november 2008 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk GILLETTE voor waren in klassen 3 en 8 (hierna: het merk).
- 2.3. Gillette c.s. brengt producten op de markt in onder meer de hieronder afgebeelde verpakkingen.







2.4. Gillette Bat handelt in batterijen. Op haar website [www.gillettebat.com](http://www.gillettebat.com) heeft zij onder meer de navolgende informatie verstrekt over haar onderneming.



## Offices in Russia

### Central office

117638 , Moscow

Simferopolsky proezd 18, bld. 2

phone +7 (495) 663 17 00

email: [clients@gillettebat.com](mailto:clients@gillettebat.com)

Additional company offices are located in major Russian cities - Samara, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Voronezh, Kazan.

## Distributor in Russia

Distributor in Saint Petersburg, Company Lenregiontorg

[www.lenregiontorg.ru](http://www.lenregiontorg.ru)

Russia, Saint Peterburg, Tkachey str., 68/2 liter 2

phone +7 (812) 649 90 88 +7 (812) 922 77 44

Distributor in Kazan Company Pronet-Kazan

[www.pronet-kazan.ru](http://www.pronet-kazan.ru)

Kazan, Yash Kych str., 6

phone +7 (843) 570 02 78

Distributor in Yekaterinburg, Company Smirnov Batteries

[www.sbat.ru](http://www.sbat.ru)

Yekaterinburg, Butorina str., 9

phone +7(343) 222 79 79

## Overseas offices

### Dutch office

Louis couperusstraat 117

1822LG Alkmaar

phone +31 6 83997323

email: [info@gillettebat.com](mailto:info@gillettebat.com)

### Ukraine office

04080, Kiev

Frunze str., 40

phone +38 044 360 44 12

email: [ukraine@gillettebat.com](mailto:ukraine@gillettebat.com)

### Distributor in Belarus

Company Biomedpremium

Minsk 223053, Minsk region

track crossing Logoysky tract & MKAD administrative building, office 203

Phone +375 17 237-92-65

Email: [biomed@mail.by](mailto:biomed@mail.by)

In the near future, The Gillette Bat Company is setting up overseas branch offices in the following countries

Europe Italy, Turkey

Asia Japan

Africa Morocco

2.5. Op de website staan voorts onder meer de navolgende afbeeldingen van batterijen.



2.6. Gillette Bat is gedagvaard tezamen met Gillette Bat Company B.V., gevestigd te Alkmaar (verder: Gillette Bat B.V.). De vorderingen tegen deze vennootschap zijn ingetrokken nadat Gillette Bat B.V. aan Gillette c.s. een onthoudingsverklaring had afgegeven.

2.7. Een door Gillette Bat B.V. verspreide verkoopbrochure houdt onder meer het volgende in.

### Introductie Gillette batterijen in Nederland

De Gillette Bat Company in Moskou brengt onder de merknaam Gillette een serie alkaline en oplaadbare batterijen op de Nederlandse markt. Deze stap past in de strategie van het bedrijf, opgericht in 2011, om in hoog tempo een distributienetwerk in Rusland en Europa op te zetten. In Alkmaar is het eerste kantoor buiten Rusland gevestigd.

---

De Gillette Bat Company richt zich op de gebruikers van de traditionele alkaline-batterijen. De producten onderscheiden zich door de kwaliteiten en de levensduur van een A-merk en consumentenprijzen die kunnen concurreren met die van B- en huismerken.



De producten  
In Nederland brengt de  
Gillette Bat Company  
de volgende producten  
op de markt:



2.8. Door Gillette Bat is eveneens een onthoudingsverklaring afgegeven (althans toegezegd) bij brief van 29 januari 2013. Deze brief houdt onder meer het volgende in.

We received a writ of summons from you to appear in the Dutch Court with regard to a Netherlands case against us with the deadline of Tuesday 29 January. We were surprised to receive such a writ. Our company has never traded in the Netherlands. All activities you mention in the writ of summons for the Netherlands were done by Gillette Bat Company B.V.. This company imported batteries herself, but – as we understand was in start-up phase – and we understand has never sold batteries. As you know we lawfully trade batteries in Russia from Gillette.

Some weeks ago Gillette Bat Company B.V. informed us that they have ended all operations (also because of market circumstances) and they will send you a letter to notify you that the Court injunction proceedings are not necessary and that they are willing to comply with the demands in the writ of summons. We trust that the case on 5 february against Gillette Bat Company B.V. has therefor ended and that you will withdraw that case.

We have never traded in the Benelux, but for the avoidance of doubt we will let you know that our company as a letter of comfort is willing to unconditionally declare that it will not trade in the Benelux in the future and that it will not use the name Gillette in the Benelux for consumer batteries or similar products or for the name of our company with a penalty of EUR 3.000,=. We are happy to declare this, since we have no interest in trading in the Benelux, have never done so and will not do so in the future.

### 3. Het geschil

3.1. Gillette c.s. stelt, voor zover thans van belang, het volgende.

3.1.1. Gillette Bat verhandelt batterijen en batterijopladers die zijn voorzien van het merk. Zij haakt opzettelijk aan bij het merk en de de slogans en producten van Gillette c.s. Het merk van Gillette c.s. is een bekend merk en zelfs een algemeen bekend merk.

3.1.2. Gillette Bat biedt haar producten te koop aan in onder meer Europa, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Bovendien heeft Gillette Bat concrete plannen voor vestigingen in Italië en Turkije.

3.1.3. Het handelen van Gillette Bat is aan te merken als inbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo<sup>1</sup>. In ieder geval bestaat dreiging van inbreuk.<sup>2</sup>

3.1.4. Zowel Gillette als Procter & Gamble voeren de handelsnaam THE GILLETTE COMPANY.<sup>3</sup> De handelsnaam Gillette Bat Company is voor het publiek verwarrend en in strijd met artikel 5 Hnw<sup>4</sup>. De handelsnaam is tevens in strijd met artikel 5a Hnw omdat de naam het merk van Gillette c.s. bevat.

3.2. Op grond van het voorgaande vordert Gillette c.s. zakelijk weergegeven:

- I. een verbod op inbreuk op het merk, welke verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie;
- II. een verbod op inbreuk op de handelsnaamrechten van Gillette<sup>5</sup>
- III. een recall van geleverde batterijen;
- IV. een rectificatie op de website van Gillette Bat;
- V. vernietiging van inbreukmakende producten;
- VI. opgave van gegevens met betrekking tot (aantallen) ingekochte en verkochte batterijen;
- VII. een dwangsom op overtreding van het gevorderde onder I tot en met VI;
- VIII. veroordeling van Gillette Bat in de volgens 1019h Rv<sup>6</sup> te begroten proceskosten;
- IX. met bepaling van een termijn van zes maanden voor het aanhangig maken van de bodemprocedure en
- X. uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis

3.3. Het verweer van Gillette Bat kan als volgt worden samengevat.

3.3.1. Gillette Bat heeft nooit in Nederland of de Benelux gehandeld. Zij heeft niettemin ter vermijding van een procedure aan Gillette c.s. een door een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring voor de Beneluxmarkt afgegeven. Gezien de onthoudingsverklaring heeft Gillette c.s. geen belang bij een verbod.

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

<sup>2</sup> Aldus de verklaring van Gillette c.s. ter zitting.

<sup>3</sup> Eveneens verklaard ter zitting.

<sup>4</sup> Handelsnaamwet

<sup>5</sup> Gillette c.s. noemt in deze vordering niet Procter & Gamble

<sup>6</sup> Wetboek van burgerlijke rechtsvordering



---

3.3.2. Gillette Bat bestrijdt de internationale bevoegdheid van de rechtbank, in het bijzonder de bevoegdheid om een verbod te geven met werking voor de gehele Europese Unie. Het door Gillette c.s. in de dagvaarding genoemde artikel 7 Rv kan niet tot die bevoegdheid leiden omdat toepassing van deze nationale bepaling door de GMVo is uitgesloten en er bovendien, na de intrekking van de dagvaarding tegen Gillette Bat B.V., geen sprake meer is van pluraliteit van gedaagden. Op basis van artikel 97 lid 5 GMVo bestaat al evenmin een bevoegdheidsgrondslag omdat enig handelen van Gillette Bat in de Benelux ontbreekt.

3.3.3. Het handelen van Gillette Bat B.V. is niet toe te rekenen aan Gillette Bat. Gillette Bat heeft geen bemoeienis met Gillette Bat B.V. Gillette Bat B.V. betrok zelf batterijen bij de Chinese fabrikant en deed de introductie op de Nederlandse markt eveneens zelf. Gillette Bat B.V. is een zelfstandige vennootschap. Er bestaat tussen beide vennootschappen geen concernrelatie. Gillette Bat B.V. was niet bevoegd namens Gillette Bat activiteiten te ontplooiën. Gillette Bat B.V. is dan ook geen vestiging van van Gillette Bat en dat is in de dagvaarding ook niet gesteld. Overigens waren de activiteiten van Gillette Bat B.V. van voorbereidende aard en zijn nooit daadwerkelijk batterijen op de Nederlandse markt gekomen.

3.3.4. De door Gillette c.s. gevorderde proceskosten, circa €40.000, zijn excessief. Het betreft hier een eenvoudig kort geding.

3.3.5. Ter zitting heeft Gillette Bat nog bestreden dat Procter & Gamble de gestelde handelsnaam voert.

#### **4. De beoordeling**

##### *internationale bevoegdheid*

4.1. De bevoegdheid om kennis te nemen van de op het merk gebaseerde vorderingen moet worden bepaald aan de hand van de GMVo. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de handelsnaamrechten van Gillette c.s. moet, nu Gillette Bat is gevestigd buiten de Europese Unie, de bevoegdheid op grond van artikel 4 EEX-Vo<sup>7</sup> worden vastgesteld aan de hand van nationaal recht.

4.2. Gillette c.s. heeft zich ter zitting er op beroepen dat de bevoegdheid van de rechtbank kan worden gebaseerd op artikel 97 lid 1 GMVo omdat Gillette Bat B.V. is aan te merken als een vestiging van Gillette Bat in de zin van dat artikel.

4.3. Aan te nemen is dat het begrip vestiging in artikel 97 lid 1 GMVo op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd als in artikel 5 lid 5 EEX-Vo. Volgens het Hof van Justitie impliceert het begrip vestiging een centrum van werkzaamheid, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een eigen directie en materiële uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wel dusdanig dat dezen,

<sup>7</sup> Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

---

ofschon wetend dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland gevestigde moederbedrijf zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoeven te wenden en zaken kunnen doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan vormt.<sup>8</sup> Dat dergelijke activiteiten zijn ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon, staat er niet aan in de weg aan te nemen dat sprake is van een vestiging, omdat derden moeten kunnen afgaan op de schijn die wordt opgewekt door de wijze waarop twee ondernemingen zich voordoen ten opzichte van derden. Bevoegdheid bestaat als een rechtspersoon binnen het territoire activiteiten ontplooit door middel van een zelfstandige vennootschap met dezelfde naam en dezelfde directie, die in haar naam handelt en zaken doet en waarvan zij zich als een verlengstuk bedient.<sup>9</sup>

4.4. Voorshands bestaan voldoende aanwijzingen dat Gillette Bat en Gillette Bat B.V. in een dergelijke verhouding tot elkaar staan, althans dat derden daarop mogen afgaan. Uit de hiervoor weergegeven tekst van de door Gillette Bat B.V. verspreide brochure volgt dat de activiteiten van Gillette Bat B.V. kennelijk moeten worden toegerekend aan Gillette Bat. Terecht werpt Gillette Bat tegen dat dit niet haar brochure is, maar de inhoud vindt in zoverre bevestiging dat zij zelf op haar website, naast vermelding van een *distributor* voor Rusland, vermeldt dat sprake is van haar '*Dutch office*' te Alkmaar<sup>10</sup>. Door derden kan dit moeilijk anders begrepen worden dan dat de activiteiten in Alkmaar aan haar zijn toe te rekenen.

4.5. Gillette Bat laat ook na meer inzicht te geven in haar verhouding met Gillette Bat B.V. Ter zitting heeft zij weliswaar benadrukt dat tussen haar en Gillette Bat B.V. geen concernrelatie bestaat, maar dat betekent niet dat geen enkele relatie bestaat. Integendeel, uit de hiervoor weergegeven brief van 29 januari 2013 blijkt dat wel degelijk sprake is van afstemming tussen beide rechtspersonen.

4.6. Bevoegdheid voor de bodemzaak om kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op inbreuk op het merk volgt derhalve uit artikel 97 lid 1 GMVo. Daarmee bestaat tevens bevoegdheid voorlopige maatregelen te gelasten die werking hebben in de gehele Europese Unie (artikel 103 lid 2 GMVo).

4.7. De gestelde inbreuk op de handelsnaam van Gillette c.s. is naar de voorzieningenrechter begrijpt (gezien de verwijzing naar de artikel 5 en 5a Hnw) beperkt tot Nederland. Bevoegdheid om kennis te nemen van de op deze inbreuk gebaseerde vorderingen berust op artikel 6 onder e Rv.

4.8. In dit verband is niet van belang dat Gillette Bat betwist ooit in Nederland te hebben gehandeld omdat voor vaststelling van de bevoegdheid voldoende is dat inbreuk op de handelsnaam in Nederland wordt gesteld. Of die stelling juist is, dient vervolgens in de procedure te worden onderzocht door de Nederlandse rechter.

<sup>8</sup> HvJEG 22 november 1978, zaak 33/78 (Somafer) onder 12

<sup>9</sup> HvJEG 9 december 1987, zaak 218/86 (Schotte – Rothschild) 13 e.v.

<sup>10</sup> Het op de website genoemde adres in Alkmaar wijkt af van het in de brochure genoemde adres in Alkmaar, maar kennelijk wordt bedoeld op dezelfde onderneming.

---

*Spoedeisend belang*

4.9. Het spoedeisend belang bij de gevorderde maatregelen volgt uit de gestelde (dreigende) inbreuk op het merk- en handelsnaamrecht van Gillette c.s. De door Gillette Bat toegezegde onthoudingsverklaring neemt dat belang niet weg al omdat het zich beperkt tot de Benelux en van het boetebeding dat Gillette Bat bereid is op zich te nemen een te geringe prikkel uitgaat.

*inbreuk op het merkrecht*

4.10. Dat de door Gillette Bat verhandelde batterijen en batterijopladers zijn voorzien van het merk, is door Gillette Bat niet bestreden, zodat daarvan is uit te gaan. Ook is niet bestreden dat de verhandeling inbreuk maakt op het merkrecht van Gillette indien het plaatsvindt binnen de EER.

4.11. Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Evenmin bestrijdt zij dat plannen bestaan de activiteiten uit te breiden naar Italië. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staat daarmee voorshands vast.

4.12. Uit de door Gillette c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Gillette merkhoudster is. De op merkinbreuk gebaseerde vorderingen zijn in beginsel toewijsbaar aan Gillette maar die van Procter & Gamble dienen te worden afgewezen.

*inbreuk op het handelsnaamrecht*

4.13. Gillette c.s. heeft ter onderbouwing van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk gewezen op i) de website van Gillette Bat ii) de hiervoor genoemde brochure van Gillette Bat B.V. en iii) de aanwezigheid van Gillette Bat op een beurs in Moskou.

4.14. Anders dan Gillette stelt, kan niet worden aangenomen dat de website mede op Nederland is gericht, uitsluitend om reden dat daarop informatie in het Engels wordt verstrekt. De aanwezigheid op een beurs in Moskou kan evenmin worden aangemerkt als een handelen in Nederland. Voor de brochure geldt echter dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat deze weliswaar is verspreid door Gillette Bat B.V., maar dat daarin na afstemming met Gillette Bat haar handelsnaam wordt gebruikt. Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De daarop gebaseerde vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

4.15. Gillette Bat heeft bestreden dat de handelsnaam ook door Procter & Gamble wordt gevoerd. Ter onderbouwing van het gebruik van de handelsnaam heeft Gillette c.s. gewezen op de hiervoor afgebeelde verpakkingen. Daarop is Procter & Gamble echter niet vermeld. Nu ook overigens niet aannemelijk is geworden dat Procter & Gamble de gestelde handelsnaam eveneens gebruikt en niet is gesteld dat en gemotiveerd waarom zij het handelsnaamrecht van Gillette zou kunnen inroepen, dienen haar vorderingen ook in zoverre te worden afgewezen.

---

*nevenvorderingen / formulering van de verboden*

4.16. De spoedeisendheid van de vorderingen onder III, IV, V en VI is niet gemotiveerd en ook niet zonder meer in te zien. Deze vorderingen worden afgewezen.

4.17. De gevorderde verboden zijn slechts toewijsbaar in na te melden vorm omdat, voor zover een ruimer verbod is gevorderd, een wettelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Aan de verboden wordt een termijn verbonden.

4.18. De gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd.

*proceskosten*

4.19. In de procedure van Gillette tegen Gillette Bat wordt Gillette Bat als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Gillette Bat heeft de redelijkheid van de hoogte van de door Gillette c.s. opgegeven proceskosten (in totaal circa €40.000) bestreden. Een bijzondere motivering waarom deze meer hebben bedragen dan is voorzien in de IE-indicatie tarieven ontbreekt, zodat deze laatste worden toegepast. De procedure is aan te merken als een eenvoudig kort geding. De proceskosten aan de zijde van Gillette worden daarom begroot op €6.000 te vermeerderen met haar aandeel in de betaalde exploitkosten en griffierecht (de helft van respectievelijk €92,17 en €589), in totaal €6.340,59.

4.20. In de procedure van Procter & Gamble tegen Gillette Bat worden de vorderingen afgewezen met veroordeling van Procter & Gamble in de proceskosten. De door Gillette Bat opgegeven proceskosten (€6.255,70) zijn niet bestreden. De helft van het opgegeven bedrag, €3.127,85, wordt toegerekend aan de procedure tegen Procter & Gamble.<sup>11</sup>

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

*in de procedure van Gillette tegen Gillette Bat:*

5.1. verbiedt Gillette Bat na verloop van drie werkdagen na betekening dit vonnis inbreuk te maken op de merkrechten van Gillette, in het bijzonder door (online of offline) gebruik te maken van het teken "Gillette" op of voor batterijen en/of daaraan gerelateerde producten, onder andere door het ter verkoop aanbieden, adverteren, distribueren, verkopen en/of in voorraad houden van de batterijen zoals bedoeld in de dagvaarding, welk verbod zich uitstrekt tot alle landen van de Europese Unie;

5.2. verbiedt Gillette Bat na verloop van drie werkdagen na betekening dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van Gillette, in het bijzonder door in Nederland (online of offline) gebruik te maken van het element "Gillette" in haar handelsnaam;

<sup>11</sup> Uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de proceskostenveroordeling is niet gevorderd.



---

5.3. veroordeelt Gillette Bat tot betaling aan Gillette van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van €50.000 voor iedere overtreding van de verboden genoemd onder 5.1. en 5.2., te vermeerderen met een dwangsom van €20.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van €2.000.000;

5.4. veroordeelt Gillette Bat in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Gillette begroot op €6.340,59;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde;

*in de procedure van Procter & Gamble tegen Gillette Bat:*

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt Procter & Gamble in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Gillette Bat begroot op €3.127,85.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2013.