

Rechtspraak

Merkenrecht

Nr. 1

Hof Den Haag 19 oktober 2021,

IEF 20269; ECLI:NL:GHDHA:2021:1926

Met noot van B.P. Woltering en R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht

(Silk Cosmetics VOF/Notino Benelux B.V.)

(Mrs. Speyart van Woerden, De Vreese-Rood en Smulders)

Silk Cosmetics V.O.F.,
gevestigd te Middelburg,
appellante,
hierna te noemen: Silk Cosmetics,
advocaat: mr. M.W. Huijzer te Papendrecht,
tegen
Notino Benelux B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Notino,
advocaat: mr. A.M. van Aerde.

Samenvatting

Art. 15 lid 1 Uniemerkenverordening

Silk Cosmetics heeft tegen Notino verbodsvorderingen met nevenvorderingen ingesteld op de grond dat Notino inbreuk maakt op merkrechten waarvan Silk Cosmetics licentienemer is. De rechtbank wees de vorderingen afgewezen omdat onvoldoende bleek dat Silk Cosmetics gerechtigd was de vorderingen in te stellen. Het hof wijst de vorderingen op inhoudelijke gronden af. Notino doet een beroep op uitputting van de merkrechten. Hoewel zij als partij die zich op uitputting beroep in principe de bewijslast daarvan draagt, oordeelt het hof dat in dit geval – conform de rechtsregel uit het arrest van het HvJ EG inzake Van Doren/Lifestyle – de bewijslast omgedraaid moet worden en dat Silk Cosmetics dient te bewijzen dat de door Notino verkochte producten voor het eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht door de merkhouders of met zijn toestemming. De reden voor de bewijslastomkering is dat de distributie van de merkparfums via een exclusief distributiesysteem plaatsvindt en het hof oordeelt dat daardoor sprake is van een reëel gevaar voor markt-afscherming. Volgens het hof heeft Silk Cosmetics dat niet aangetoond, omdat zij geen informatie heeft verschaft – aan de hand van de op de test aankopen aangebrachte batchcodes – over de wijze waarop de parfums aanvankelijk concreet in de handel zijn gebracht.

1 Het verloop van de procedure

1.1 Het hof heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- het in deze zaak tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 juni 2020 (hierna: het bestreden vonnis) en het dossier van de procedure die daar aan vooraf ging;
- de dagvaarding in hoger beroep van Silk Cosmetics van 3 september 2020;
- de memorie van grieven van Silk Cosmetics, met producties 1 tot en met 8;
- de op 3 november 2011 door Silk Cosmetics gedeponeerde USB-stick;
- de memorie van antwoord van Notino, met een urespecificatie;
- de respectieve aanvullende kostenspecificaties van beide partijen van 3 september 2021;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 6 september 2021, met daaraan gehecht opmerkingen van Notino van 4 oktober 2021. Daarna hebben partijen arrest gevraagd en heeft het hof de uitspraak bij vervroeging bepaald op vandaag.

1.2 De dagvaarding in hoger beroep en de daarop volgende stukken aan de zijde van Silk Cosmetics zijn ingediend namens “Silk Cosmetics V.O.F., althans haar rechtsopvolger onder algemene titel Silk Cosmetics B.V.”. Dit duidt aan die zijde op een rechtsopvolging onder algemene titel in de zin van artikel 225 lid 1 aanhef en onder c Rv. Omdat niet is verzocht om schorsing van de zaak, moet deze op grond van artikel 225 lid 2 Rv worden geacht op naam van Silk Cosmetics te zijn voortgezet.

2 De zaak in het kort

2.1 Silk Cosmetics heeft bij de rechtbank tegen Notino verbodsvorderingen met nevenvorderingen ingesteld op grond van merken waarvoor zij een licentie heeft. De rechtbank heeft die vorderingen afgewezen omdat zij van oordeel was dat Silk Cosmetics niet gerechtigd was die in te stellen. Het hof heeft de zaak inhoudelijk beoordeeld en oordeelt met betrekking tot een deel van de door Silk Cosmetics beschreven test-aankopen dat niet is komen vast te staan dat de daarvoor door Silk Cosmetics afgebeelde flesjes door Notino zijn geleverd. Met betrekking tot de overige test-aankopen oordeelt het hof dat bij de distributie van de betrokken merkparfums sprake is van een reëel gevaar voor markt-afscherming, waardoor Silk Cosmetics na het beroep van Notino op uitputting moet aantonen dat de betrokken parfums door of met toestemming van de merkhouders buiten de EER in de handel zijn gebracht. Volgens het hof heeft Silk Cosmetics dat niet aangetoond, omdat zij niets heeft gezegd over hoe die flesjes aanvankelijk concreet in de handel zijn gebracht. Ook het hof komt daarom tot afwijzing van de vorderingen van Silk Cosmetics.

3 De feiten

3.1 Het hof gaat uit van de volgende feiten, waar partijen geen discussie over hebben.

3.2 Silk Cosmetics voert een groothandel in parfums en cosmetica. Notino verkoopt onder andere parfums in Nederland en België via op consumenten gerichte webshops.

3.3 World Branding Mark S.A. (hierna: WBM) is houder van de Unie-beeldmerken met registratienummers 09324237 (hierna: het Mancera-merk) en 008671521 (hierna: het Montale-merk, samen de merken), waaronder onder andere parfums op de markt worden gebracht (hierna: de merkparfums). WBM heeft daartoe exclusieve licenties verstrekt aan respectievelijk S.A. Inter Development Diffusion (hierna: IDD) en CLD Creation Luxe Design (hierna: CLD).

3.4 IDD en CLD hebben op hun beurt ieder een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst gesloten met Silk Cosmetics, IDD met betrekking tot de Mancera-merkparfums voor de Benelux en CLD met betrekking tot de Montale-merkparfums voor Nederland en België (hierna: de distributieovereenkomsten). Beide distributieovereenkomsten voorzien in een verbod voor Silk Cosmetics om de merkparfums actief buiten de hiervoor bedoelde gebieden te verkopen.

3.5 Van 2017 tot medio 2019 heeft Notino Montale-merkparfums verkocht in haar Nederlandse en Belgische webshops. Ook heeft zij sinds 2017 Mancera-merkparfums verkocht in deze webshops.

3.6 Silk Cosmetics heeft testaankopen van de merkparfums gedaan of laten doen bij de webshops van Notino.

3.7 In een verklaring van 1 oktober 2020 heeft WMB aan Silk Cosmetics toestemming gegeven om de hierna beschreven inbreukvorderingen in te stellen.

4 Het geschil bij de rechtbank

4.1 Silk Cosmetics heeft bij de rechtbank tegen Notino, na wijziging van eis, met betrekking tot beide merken kort gezegd een verbodsvordering met nevenvorderingen ingesteld, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten.

4.2 Aan deze vorderingen heeft Silk Cosmetics ten grondslag gelegd dat Notino inbreuk pleegt op de merken en aldus onrechtmatig handelt ten opzichte van haarzelf en van WBM, door de verkoop van merkparfums (a) waarvan de verpakking is verminkt doordat de batchcodes zijn verwijderd en/of (b) die zonder toestemming van WMB zijn ingevoerd in de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER).

4.3 De rechtbank heeft die vorderingen in het bestreden vonnis afgewezen en Silk Cosmetics in de proceskosten veroordeeld, omdat zij met Notino van oordeel was dat Silk Cosmetics als licentiehouder niet op grond van artikel 25 lid 3 van Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo) gerechtigd was die vorderingen in te stellen. Naar het oordeel van de rechtbank had Silk Cosmetics namelijk niet aangetoond dat zij daarvoor toestemming had gekregen van WBM als merkhouder. Daarnaast had Silk Cosmetics niet gesteld dat

WMB niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een inbreukvordering had ingesteld.

5 De vorderingen in hoger beroep

5.1 In hoger beroep vordert Silk Cosmetics dat het hof, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest, het bestreden vonnis zal vernietigen en haar vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Notino in de proceskosten van beide instanties. Met haar grieven 1 tot en met 6 komt Silk Cosmetics op tegen het oordeel van de rechtbank dat Silk Cosmetics niet gerechtigd was om haar inbreukvorderingen in te stellen, terwijl grief 7 klaagt over de proceskostenveroordeling.

5.2 Notino concludeert dat het hof, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest, het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Silk Cosmetics in de proceskosten van het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv, met nakosten en rente.

6 De beoordeling van het hoger beroep

De procesgerechtigdheid van Silk Cosmetics

6.1 Tussen partijen staat vast dat WMB op 1 oktober 2020 aan Silk Cosmetics toestemming heeft gegeven om de hiervoor beschreven inbreukvorderingen in te stellen. Notino voert aan dat uit artikel 25 lid 3 UMVo echter volgt dat Silk Cosmetics over die toestemming had moeten beschikken bij het laten uitbrengen van haar inleidende dagvaarding. Volgens Notino gaat het daarbij om een Unierechtelijke regel die in voorkomend geval voorrang moet krijgen boven de herstelfunctie van het hoger beroep. Het antwoord op de vraag of die stelling juist is, kan in het midden blijven, omdat uit de hierna volgende inhoudelijke beoordeling van de zaak volgt dat het hof de vorderingen van Silk Cosmetics hoe dan ook zal afwijzen. Om dezelfde reden gaat het hof voorbij aan het verweer van Notino dat de distributieovereenkomsten nietig zijn wegens strijd met het mededingingsrecht.

Van welke producten staat vast dat zij door Notino zijn geleverd?

6.2 Partijen verschillen van mening over de afbeeldingen die in aanmerking mogen worden genomen om te beoordelen of de merkparfumflesjes die Notino na de testaankopen heeft geleverd, inbreuk maken op de merken. Silk Cosmetics heeft met betrekking tot die testaankopen de volgende stukken in het geding gebracht:

- (i) een uitdraai van 25 maart 2018 van bestelling 246090043 via www.notino.nl voor de Montale 100ml Eau de Parfum-producten WHITE AOUD en SANDFLOWERS, met in haar dagvaarding in eerste aanleg afbeeldingen van het volgens haar door Notino geleverde SANDFLOWERS-product;
- (ii) een uitdraai en een bevestiging van bestelling 246296538 van 27 mei 2019 via www.notino.nl voor de Mancera 120 ml Eau de Parfum-producten CEDRAT BOISE en BLACK TO BLACK, met afbeeldingen van beide volgens haar door Notino geleverde producten;
- (iii) een proces-verbaal van vaststelling van 6 september 2018 van een Belgische deurwaarder met betrekking tot een door die deurwaarder op 21 augustus 2018 via de site www.notino.be gedane aankoop van de Montale 100ml Eau de Parfum-producten OUDMAZING en MANGO MANGA en de daarop volgende levering van die producten, met daarbij de volgende afbeeldingen:

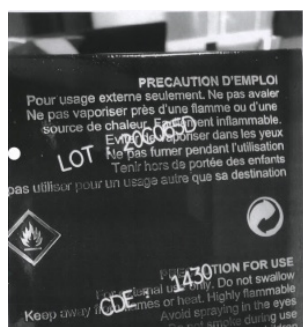
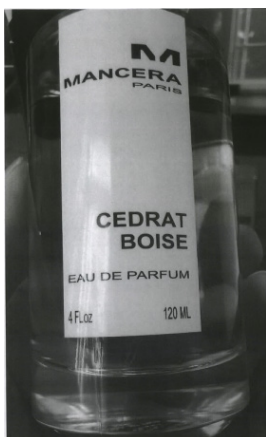
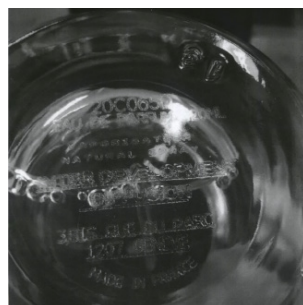
– OUDMAZING:



– MANGO MANGA:



(iv) een uitdraai van bestelling 246578116 van 1 september 2020 via www.notino.nl voor het Mancera 120 ml Eau de Parfum-product CEDRAT BOISE, met een video waarop te zien is hoe dat product uit een postzending wordt uitgepakt en de volgende afbeeldingen van dat volgens Silk Cosmetics door Notino geleverde product:



6.3 Met betrekking tot de testaankopen (i) en (ii) heeft Notino betwist dat de afbeeldingen die Silk Cosmetics voor die aankopen in het geding heeft gebracht betrekking hebben op de merkparfumflesjes die zij heeft geleverd. Silk Cosmetics heeft voor deze testaankopen alleen de inkoopbevestigingen van Notino in het geding gebracht, en de afgebeelde merkparfumflesjes en -verpakkingen kunnen volgens Notino van iedereen afkomstig zijn.

6.4 Het hof volgt Notino hierin, om de volgende redenen. De stelplicht en, in geval van onderbouwde betwisting, de bewijslast met betrekking tot de vraag of de voor de testaankopen (i) en (ii) overgelegde afbeeldingen betrekking hebben op de door Notino geleverde merkparfums, rusten op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv op Silk Cosmetics. Het is immers Silk Cosmetics die moet stellen en bewijzen dat Notino merkparfums verkoopt die inbreuk maken op de merken.

6.5 Silk Cosmetics heeft haar daarop betrekking hebbende stelling na de betwisting door Notino niet nader onderbouwd, waardoor de juistheid van die stelling niet is komen vast te staan. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft Silk Cosmetics aangevoerd dat van alle testaankopen filmpjes zijn gemaakt, maar daarmee is zij niet geholpen omdat zij alleen met betrekking tot test aankoop (iv) een filmpje in het geding heeft gebracht en het hof de eventuele andere filmpjes daarom niet heeft kunnen zien.

6.6 Nu niet vast staat dat de door Silk Cosmetics voor de testaankopen (i) en (ii) overgelegde afbeeldingen betrekking hebben op de merkparfumflesjes die Notino heeft geleverd, kan het hof niet beoordelen of Notino met deze leveringen inbreuk heeft gemaakt op de merken. Daarom zal het hof de vorderingen van Silk Cosmetics afwijzen voor zover zij op de testaankopen (i) en (ii) zijn gegrond.

6.7 Met betrekking tot de testaankopen (iii) en (iv) heeft Notino niet betwist dat de afbeeldingen die Silk Cosmetics voor die aankopen in het geding heeft gebracht betrekking hebben op de merkparfumflesjes die zij heeft geleverd. Verder staat vast dat het gaat om originele parfumflesjes. Het hof ziet aanleiding met betrekking tot die flesjes allereerst het beroep van Notino op uitputting te beoordelen.

Uitputting: wie moet wat bewijzen?

6.8 Artikel 15 lid 1 UMVo bepaalt dat een Uniemerkt de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden – is uitgeput – voor

waren die onder dit merk door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het gaat daarbij om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren.¹

6.9 Indien een derde zich op uitputting wenst te beroepen, is het aan hem om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, en niet aan de merkhouder om te bewijzen dat daarvan geen sprake is.² Wanneer de gedagvaarde derde er echter in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, moet daarentegen de merkhouder eerst aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens weer aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.³ Een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bestaat bijvoorbeeld wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien de derde er in dergelijke situaties in zou slagen aan te tonen dat hij de waren bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER heeft ingekocht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de waren immers kunnen bellemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om op deze wijze in te kopen.⁴

6.10 Met Notino is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van een reëel gevaar van afscherming van nationale markten. Tussen partijen staat vast dat beide distributieovereenkomsten voorzien in exclusieve distributie (voor de Benelux wat de Mancera-producten betreft en voor België en Nederland wat de Montale-producten betreft), met een verbod op actieve verkoop buiten die gebieden. Notino heeft, onder verwijzing naar de stelling van Silk Cosmetics dat de distributieovereenkomsten “vrij standaard overeenkomsten” zijn, aangevoerd dat WBM of IDD/CLD dat type overeenkomst dan ook wel in andere landen zal hanteren, waardoor WBM of IDD/CLD de Europese markt in gebiedjes opknijpt. Silk Cosmetics is hier daarna niet op teruggekomen, zodat het hof ervan uit gaat dat de WBM of IDD/CLD inderdaad in de Europese markt een exclusief distributiesysteem hanteert. Gelet op het in de vorige alinea overwogene bestaat daarom een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten indien Notino zou moeten bewijzen dat de merkparfums aanvankelijk door WBM of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

6.11 Daarom is het aan Silk Cosmetics om te stellen, en bij voldoende betwisting te bewijzen, dat de betrokken merkparfums aanvankelijk door of met toestemming van WBM buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Uitputting: zijn de omstreden producten aanvankelijk door WBM of met haar toestemming buiten de EER in de handel gebracht?

6.12 Het hof oordeelt om de volgende redenen dat Silk Cosmetics op dit punt niet heeft voldaan aan haar stelplicht. Om aan te tonen dat de betrokken merkparfums aanvankelijk door of met toestemming van WBM buiten de EER in de handel zijn gebracht heeft Silk Cosmetics met betrekking tot de Montale-merkparfums aangevoerd dat Montale⁵ over twee fabrieken beschikt: één in Frankrijk die producten maakt die voor Europa zijn bestemd en één in het Midden-Oosten die producten maakt die voor het Midden-Oosten zijn bestemd. Met betrekking tot beide soorten merkparfums heeft zij verder aangevoerd dat de voor de EER respectievelijk het Midden-Oosten bedoelde buitenverpakkingen zich daardoor van elkaar onderscheiden, dat de voor de EER bestemde verpakkingen moeten voldoen aan de eisen van Verordening (EG) Nr. 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten en daardoor een gedetailleerde ingrediëntenlijst en een Europees Artikel Nummer (hierna: EAN) moeten bevatten, terwijl die verplichting in het Midden-Oosten niet geldt. De voor de EER bestemde verpakkingen zijn daarom voorzien van een gedetailleerde ingrediëntenlijst en een EAN met streepjescode, terwijl de voor het Midden-Oosten voorziene verpakkingen slechts zijn voorzien van een summier ingrediëntenlijst (alcohol, parfum en aqua) en geen EAN of streepjescode dragen. Het in deze laatste verpakkingen binnen de EER verkopen van merkparfums is onrechtmatig. Daarnaast zijn de doosjes van de merkparfums die voor het Midden-Oosten zijn bestemd, anders dan de Europese doosjes, voorzien van een tekstblok in het Arabisch, zo betoogt nog steeds Silk Cosmetics.

6.13 Notino heeft betwist dat dit een sluitende redenering is voor het aantonen van het aanvankelijk buiten de EER in de handel brengen van deze producten. Met betrekking tot het Montale-product OUDMAZING dat Notino na testaanloop (iii) heeft geleverd heeft Silk Cosmetics tijdens de mondelinge behandeling bevestigd dat de verpakking van dat product voor de EER-markt is bestemd. Voor dat product gaat de hiervoor weergegeven onderbouwing daarom niet op, terwijl een andere onderbouwing ontbreekt.

6.14 Met betrekking tot de overige producten die Notino na de testaanlopen (iii) en (iv) heeft geleverd, heeft zij er terecht op gewezen dat het feit dat een

- 1 HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (*Peak Holding AB/Axolin-Elinor AB*).
- 2 HvJ EG 20 november 2001, C-414/99-C-416/00, ECLI:EU:C:2001:617 (*Zino Davidoff/Levi Strauss*) en HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (*Class*), r.o. 74 en 75.
- 3 HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*), r.o. 39-41 en dictum.
- 4 T.a.p., r.o. 39.
- 5 Het hof begrijpt deze verwijzing in die zin, dat Silk Cosmetics hiermee doelt WBM of CLD.

bepaalde buitenverpakking voor buiten de EER bestemd is, nog niets zegt over de vraag of het daarin verpakte product ook aanvankelijk door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel is gebracht. Notino verwijst in dat verband terecht naar het arrest van de Hoge Raad van 23 april 2021 in de zaak *Hennessy c.s./LB11*.⁶ Uit dat arrest volgt dat het merkrecht op een product waarvan de merkhouder bedoelt dat het buiten de EER wordt verkocht toch binnen de EER uitgeput kan raken, in het geval van die zaak omdat het door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER onder de douaneregeling T2 aan een derde was geleverd.

6.15 Silk Cosmetics heeft met betrekking tot die producten niets gesteld over de concrete handeling waarmee aanvankelijk aan derden het recht is verleend om buiten de EER over die producten te beschikken en de merkhouder in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft zij daarover alleen het volgende aangevoerd:

“Uit de in eerste aanleg overgelegde stukken wordt duidelijk dat de modus operandi van Notino is dat zij merkproducten uit het buitenland haalt. Zij koopt die producten in Azië in (althans koopt merkproducten in die bestemd zijn voor de Aziatische markt) en verkoopt die dan weer zonder de toestemming van de merkhouder in Europa, althans in de Benelux.”⁷

De situatie die Silk Cosmetics hier tussen haakjes beschrijft kan daarbij juist die zijn, waar Notino onder verwijzing naar de zaak *Hennessy c.s./LB11* naar heeft verwezen, namelijk dat zij merkparfums koopt die bestemd waren voor de Midden-Oosterse markt, maar die daarvoor door of met toestemming van WMB binnen de EER in de handel zijn gebracht (al dan niet onder de douaneregeling T2).

6.16 Het had op de weg van Silk Cosmetics gelegen om een nadere onderbouwing te geven voor haar stelling dat de overige onder (iii) en (iv) bedoelde parfumsflesjes door of met toestemming van WMB buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dat zij daartoe niet in staat zou zijn omdat de batchcodes die normaal gesproken op de merkparfums zijn aangebracht, op deze parfumsflesjes waren verwijderd of onleesbaar gemaakt, zodat zij de weg die de flesjes hebben afgelegd niet kan achterhalen, heeft Silk Cosmetics niet gesteld en is ook niet gebleken. Met betrekking tot het Mancera-product CEDRAT BOISE van test aankoop (iv) is het batchnummer 20C065D zelfs goed te lezen op de afbeeldingen van de onderkant van het flesje en van de buitenverpakking, met op die verpakking nog de code CDE 1430. Nu zij over de batchcodes beschikte, had Silk Cosmetics, eventueel met behulp van WMB, IDD en/of CLD, het spoor van verkoop en levering van deze producten in kaart

kunnen brengen en voor het hof inzichtelijk kunnen maken.

6.17 Tijdens de mondelinge behandeling heeft Silk Cosmetics aangevoerd dat Montale de herkomst van de parfumsflesjes heeft nagetrokken en heeft geconcludeerd dat de betrokken merkparfumsflesjes uit Saudi Arabië afkomstig zijn. Zij heeft daarvoor verwezen naar het als productie 4 bij de memorie van grieven door haar overgelegde e-mailbericht van Marco Russo van 21 september 2020 vanuit het mailadres “export@mancera-parfums.com”. Daarin antwoordt deze als volgt op de vraag van Silk Cosmetics van eerder die dag naar “*the origin of this product which we recently ordered @ Notino.nl*” (namelijk volgens Silk Cosmetics het Mancera-product CEDRAT BOISE van test aankoop (iv)): “*I confirm you that the product is coming from KSA (illegally sold in Europe and no ingredients list.)*”, waarbij “KSA” volgens Silk Cosmetics verwijst naar Saudi Arabië. Dit bericht kan Silk Cosmetics niet baten, omdat ook dit bericht niet nader is onderbouwd. Net als Silk Cosmetics volstaat Russo namelijk met een verwijzing naar de kenmerken van de verpakking en naar het feit dat die verpakking niet rechtmatig binnen Europa op de markt gebracht zou mogen worden, en verzuimt hij op grond van de batchcode de verkoop- en leveringsgeschiedenis van het product inzichtelijk te maken.

6.18 Hiermee slaagt het beroep van Notino op uitputting. Silk Cosmetics heeft niet aangevoerd dat de merkparfums van de test aankopen (iii) en (iv) verminkt zijn, hetgeen op grond van artikel 15 lid 2 UMVvO aan die uitputting in de weg had kunnen staan. De vorderingen van Silk Cosmetics die zijn gebaseerd op de stelling dat Notino inbreuk maakt op de betrokken merkrechten moet daarom ook worden afgewezen voor zover zij zijn gegrond op de test aankopen (iii) en (iv). Silk Cosmetics heeft haar vorderingen tevens gegrond op het leerstuk van de onrechtmatige daad, maar het hof wijst die vorderingen ook op die grondslag af, omdat Silk Cosmetics niet heeft toegelicht waarom het handelen van Notino ten opzichte van haar onrechtmatig is, anders dan doordat zij inbreuk zou maken op de merken. Op grond van het voorgaande hoeft het hof niet in te gaan op de overige door Notino gevoerde verweren.

De proceskostenveroordeling door de rechtbank

6.19 Met het oog op de verzochte vernietiging van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg (grief 7) beoordeelt het hof nog de grieven 1 tot en met 6, waarmee Silk Cosmetics opkomt tegen het oordeel van de rechtbank dat Silk Cosmetics niet gerechtigd was om haar inbreukvorderingen in te stellen. Het hof gaat aan die grieven voorbij omdat uit het voorgaande volgt dat zij, zelfs als zij zouden slagen, niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Zelfs indien de rechtbank had moeten aan-

nemen dat Silk Cosmetics wèl gerechtigd was om haar inbreukvorderingen in te stellen, volgt namelijk uit het voorgaande dat zij die vorderingen had moeten afwijzen, en ook dan had zij Silk Cosmetics moeten veroordelen in de kosten voor de procedure in eerste aanleg.

De slotsom

6.20 De slotsom van het voorgaande is dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen. Silk Cosmetics moet als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Notino concludeert op basis van artikel 1019h Rv tot vergoeding van haar volledige kosten en heeft tijdig een correcte specificatie daarvan overgelegd. Het hof zal de advocatenkosten van Notino, die hoger zijn dan het maximum van € 8.000,- voor een eenvoudige bodemzaak volgens de Indicatie-tarieven in IE-zaken bij de gerechtshoven, toewijzen voor dat maximum. Het ging bij de onderhavige zaak namelijk om een betrekkelijk eenvoudige zaak, met een beperkt aantal te beoordelen feiten, stellingen, weren en producties. Het hof zal de proceskosten verhogen met nakosten en rente, zoals geconcludeerd.

7 De beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het bestreden vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 juni 2020;
- veroordeelt Silk Cosmetics in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Notino tot op heden vastgesteld op € 760,- aan griffierecht en € 8.000,- aan salaris van de advocaat en begroot op € 131,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 68,- indien niet binnen veertien dagen na vandaag in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;
- bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na vandaag dan wel, wat betreft het bedrag van € 68,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan zij zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het einde van genoemde termijn van veertien dagen;
- verklaart dit arrest voor wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.M.H. Speyart van Woerden, J.I. de Vreese-Rood en B.M.P. Smulders en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 oktober 2021, in aanwezigheid van de griffier.

Noot

Omkering van bewijslast bij gevaar voor marktafscherming

1. Dit is een van de weinige zaken in Nederland waar met succes een beroep is gedaan op de omkeringsregel uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie ('Hof van Justitie') in de zaak Van Doren/Lifestyle.¹

Feiten

2. Silk Cosmetics drijft een groothandel in parfums en cosmetica en is Benelux-distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen. Silk Cosmetics heeft onder andere exclusieve licentie- en distributieovereenkomst bemachtigd voor de parfummerken 'M Mancera' en 'Montale'. De corresponderende Uniemerken worden gehouden door een Zwitserse onderneming.²

3. Notino distribueert verzorgingsproducten, waaronder parfums, in Nederland en België via haar op consumenten gerichte webshops. Op enig moment heeft Notino 'M Mancera' en 'Montale' producten verkocht. Silk Cosmetics stelt dat inbreuk wordt gemaakt op de merken op de grond dat sprake zou zijn van ongeautoriseerde parallelimport.

4. In eerste aanleg werd de vordering van Silk Cosmetics afgewezen wegens het ontbreken van de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder. Onvoldoende was komen vast te staan dat Silk Cosmetics gerechtigd was om de ingeroepen merkrechten te handhaven tegenover derden. In hoger beroep is de toestemming voor handhaving inmiddels wel gegeven. Tussen partijen speelt daaromtrent nog een discussie of Silk Cosmetics op grond van art. 25 lid 3 UMVo over die toestemming had moeten beschikken bij het uitbrengen van de inleidende dagvaarding. Het Hof laat die vraag echter in het midden omdat zij de vordering van Silk Cosmetics afwijst.

Uitputting

5. De Uniewetgever heeft de merkhouder toegestaan om alleen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. Het Hof van Justitie heeft o.a. in *Mitsubishi/Duma*³ benadrukt dat dit een wezenlijk recht is van de merkhouder. Het beginsel van communautaire uitputting brengt mee dat het de merkhouder niet is toegestaan het gebruik van het merk te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Wanneer de rechthebbende bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren bestaat geen (rechts)economische rechtvaardiging meer om hem

- ¹ HvJ EG 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204, BIE 2004/11 (*Van Doren/Lifestyle*).
- ² De merkhouder World Branding Mark S.A. heeft een exclusieve licentie vertrekt aan S.A. Inter Development Diffusion, die op haar beurt de licentie- en distributieovereenkomst met Silk Cosmetics is aangegaan.
- ³ HvJ EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:594, BIE 2018-6, nr. 35 (*Mitsubishi/Duma*).

- 4 Vgl. ten aanzien van bewijsoverlevering op partijniveau: Conclusie A-G Jacobs bij HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347 (*Sebago*), par. 24; Hof Amsterdam 8 september 2009, IEF 8180 (*Levi Strauss/Makro*), r.o. 2.6; Hof Leeuwarden 7 augustus 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX3728 (*Converse/Scapino*), r.o. 17-18.
- 5 Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4414 (*Converse/Scapino*). Annotator Woltering stond Scapino bij. Het betrof een codering die op het tonglabel van de Converse schoen was aangebracht.
- 6 Hof Leeuwarden 7 augustus 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX3728 (*Converse/Scapino*), r.o. 15.

die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product.

6. Naar vaste jurisprudentie dient de handelaar die zich op uitputting beroept, het bewijs te leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Op de parallelhandelaar rust een vergewisingplicht.

Bewijslast op parallelhandelaar

7. Doorgaans zal het bewijs bestaan uit een ‘paper trail’ (facturen, pakbonnen) op basis waarvan de producten (individueel of op partijniveau)⁴ uiteindelijk herleidbaar zijn tot een voor de EER geautoriseerde verkoop door de merkhouder of diens licentienemer. Het is een feit van algemene bekendheid dat bewijs voor uitputting vaak lastig valt te leveren indien de waren niet rechtstreeks bij de merkhouder of diens voor de EER geautoriseerde licentienemer zijn ingekocht. Bovendien is het vaak onaantrekkelijk voor de wederverkoper om dat bewijs te leveren, omdat het risico reëel is dat het gevolg hiervan is dat zijn bronnen zullen opdrogen door maatregelen die de merkhouder zal treffen wanneer hij bekend wordt met de herkomst van de producten. Dat zou legitieme parallelimport aan banden kunnen leggen.

8. Met name als een levering via meerdere tussenschakels heeft plaatsgevonden dan kan zich al snel een kink in de kabel voordoen die maakt dat de paper trail niet sluitend is. Zelfs als de partij daadwerkelijk afkomstig is van de merkhouder of licentienemer, hoeft dat niet altijd ondubbelzinnig uit de facturenketen te volgen. De informatie die op relevante documentatie is weergegeven is niet steeds even volledig. Ook kan zich de situatie voordoen dat binnen de keten partijen van verschillende herkomst zijn gemixt met als gevolg dat niet één op één een partij producten van een zeker aantal stuks valt te identificeren in de documentatie.

9. Slechts zelden kan bewijs voor uitputting op een andere manier dan middels een paper trail geleverd worden. Noemenswaardig is het geval waarin vast kwam te staan dat het productieproces zo was ingestoken dat bepaalde codering op het product verwees naar een specifieke licentienemer in de EER op wiens bestelling de producten geproduceerd waren. Dienaangaande gold het bewijsvermoeden dat de producten waren uitgeput indien de betreffende code op het product stond, dit behoudens door de merkhouder te leveren tegenbewijs dat de producten niet origineel maar namaak waren.⁵

10. De hiervoor beschreven bewijsproblematiek is Notino bespaard gebleven nu het hof Den Haag overgaat tot de zogenaamde omkeringsregel uit *Van Doren/Lifestyle*.

Omkeringsregel: gevaar voor marktafscherming

11. Indien een reëel gevaar voor marktafscherming dreigt wanneer de wederverkoper belast zou worden met het bewijs van uitputting, kan de bewijslast worden omgekeerd waardoor de merkhouder zal moeten aantonen dat de plaats van de eerste vermarkting van de in het geding zijnde producten buiten de EER lag.

12. In het standaardarrest *Van Doren/Lifestyle* overwoog het Hof van Justitie als volgt:

“37. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.

38. Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in deze zin, onder andere, arrest van 11 november 1997, *Loendersloot*, C-349/95, *Jurispr. blz. I-6227*, punt 23).

39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

40. Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht.”

13. Het hof Den Haag stelt in casu vast dat Silk Cosmetics een exclusief distributiestelsel hanteert. Dat stond tussen partijen ook niet ter discussie. Interessant is dat het hof Den Haag aan dat gegeven – onder verwijzing naar *Van Doren/Lifestyle* – ongeclausuleerd de conclusie verbindt dat daarmee automatisch sprake is van een gevaar voor marktafscherming en bijgevolg dat er reden is voor omkering van de bewijslast (zie r.o. 6.9-6.10).

14. Dat is opvallend omdat daar in de rechtspraak ook anders over wordt gedacht. Zo besliste het hof Leeuwarden in 2012 dat het enkele feit dat een systeem van exclusieve distributie werd gehanteerd nog niet meebrengt dat sprake is van een gevaar voor marktafscherming in de zin van *Van Doren/Lifestyle*.⁶ Speyart gaf in zijn annotatie bij het arrest van het hof Leeuwarden aan van mening te zijn dat het gerechtshof een misslag beging door in het geval van een

exclusief distributiesysteem *niet* tot omkering over te gaan.⁷ Meer recent (in 2019) overwoog de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat een exclusief distributiestelsel nog niet leidt tot marktafscherming, maar dat zulks pas het geval zou zijn wanneer prijsverschillen kunstmatig worden bevorderd.⁸ Laatstgenoemde zienswijze is eerder gepropageerd door Drijber in zijn noot bij *Van Doren/Lifestyle*.⁹

15. Het is de vraag of de hierboven aangehaalde rechtspraak in overeenstemming is met *Van Doren/Lifestyle*-arrest. In dat arrest lijkt het Hof van Justitie ogenschijnlijk ongeclausuleerd te overwegen dat in geval van een exclusief distributiestelsel een gevaar voor marktafscherming (steeds) dreigt, om welke reden tot omkering van de bewijslast dient te worden overgegaan. Ook in de literatuur lijkt overwegend te worden aangenomen dat een exclusief distributiestelsel per se een reëel gevaar voor marktafscherming met zich brengt en omkering rechtvaardigt, zonder dat nog bijkomende omstandigheden vereist zijn.¹⁰ Hezewijk maakt een onderscheid tussen exclusieve distributiestelsels (slechts één distributeur per territoire met een verbod voor actieve verkopen buiten het territoire, passieve verkopen zijn wel toegestaan), selectieve distributiestelsels (distributeurs worden geselecteerd aan de hand van bepaalde objectieve kwaliteitseisen, selectief distributeurs mag niet verboden worden om aan andere distributeurs binnen hetzelfde netwerk te leveren, actieve verkopen aan iedere andere handelaar mogen wel verboden worden), of een combinatie daarvan. Enkel ten aanzien van een exclusief systeem bestaat volgens Hezewijk een gevaar voor marktafscherming omdat het systeem naar zijn aard voorziet in een zekere mate van territoriale gebiedsbescherming (“exclusiviteit”).¹¹

16. De *communis opinio* is dat gevaar voor marktafscherming niet inherent is in de niet-exclusieve systemen.¹² In die gevallen zal de parallelhandelaar in beginsel aannemelijk moeten maken dat andere omstandigheden aanwezig zijn (bijvoorbeeld feitelijk handelen van de merkhouders) die maken dat er een gevaar voor marktafscherming is.

17. Er zijn niet veel uitspraken bekend waarin tot omkering op basis van marktafscherming is gekomen. Tot de uitzonderlijke voorbeelden behoren een vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch¹³ in het geschil tussen Converse en Schoenenreus (de rechtbank stelde vast dat sprake was van een exclusief stelsel en gaat over tot omkering). Deze beslissing werd echter in hoger beroep vernietigd omdat geoordeeld werd dat feitelijk geen sprake was van een gesloten exclusief systeem.¹⁴ Een ander voorbeeld is het kortgedingvonnis van de rechtbank Den Haag¹⁵ in de kwestie tussen TrendyHair en Shops4youonline waar uit e-mailberichten handelspraktijken bleken die tot gevolg hadden dat natio-

nale markten werden afgeschermd (opleggen van minimumprijzen, het verbieden van passieve verkopen, en het dienaangaande dreigen met sancties).

18. Het lijkt Notino in onderhavige zaak niet bijzonder lastig te zijn gemaakt om met succes een beroep te doen op de omkeringsregel uit *Van Doren/Lifestyle*. Het bestaan van een exclusief distributiestelsel (en/of anderszins gevaar voor marktafscherming), en het feit dat de distributieovereenkomsten voor Nederland en België voorzien in een verbod op actieve verkoop buiten die gebieden is niet, of onvoldoende, door Silk Cosmetics betwist en voor het hof volstond die vaststelling voor de bewijslastomkering.

19. De situatie die zich hier voordoet is uitzonderlijk. Het is in de regel niet eenvoudig voor een parallelhandelaar om te achterhalen wat voor soort distributiesysteem de merkhouders hanteert, laat staan dat de parallelhandelaar beschikt over de overeenkomst die de merkhouders met zijn distributeurs heeft gesloten. De merkhouders zit op alle relevante kennis, terwijl in beginsel op de parallelhandelaar de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat sprake is van gevaar voor marktafscherming.¹⁶ Illustratief voor de bewijsproblematiek waarin de parallelhandelaar kan verkeren is een vonnis van de rechtbank Den Haag uit 2019, waarin een parallelhandelaar een exhibitie-incident opwierp (ex art. 843a Rv) om in de hoofdzaak zijn vermoeden te kunnen substantiëren dat merkhouders Hennessy gebruikt maakt van een exclusief distributiestelsel (en bijgevolg een gevaar voor het afscherming van de markten dreigt).¹⁷ De exhibitie was gericht op het verkrijgen van afschrift van de overeenkomsten tussen de merkhouders en zijn distributeurs. Onder meer omdat het vermoeden van de parallelhandelaar te speculatief was wees de rechtbank de exhibitievordering af. Complicerende factor is dat – zelfs als wel inzicht wordt verkregen in de onderliggende overeenkomst – ook nog eens uitvoerige discussie mogelijk is over wanneer een stelsel als een exclusief stelsel kwalificeert.¹⁸

Gevolg omkering

20. Als gevolg van de toepassing van de omkeringsregel dient Silk Cosmetics te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat de relevante producten door haar, of met haar toestemming, voor het eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht. Indien Silk Cosmetics dat bewijs zou leveren dan wordt vervolgens weer aan de handelaar de kans geboden om aan te tonen dat de merkhouders in tweede instantie heeft ingestemd met in de handel brengen binnen de EER, zo volgt uit *Van Doren/Lifestyle*.

21. Ten aanzien van de eerste verhandeling buiten de EER stelt Silk Cosmetics dat voor Montale-merkparyms gebruik wordt gemaakt van verschillende buitenverpakkingen voor respectievelijk het Midden-

- 7 Hof Leeuwarden 7 augustus 2012, IER 2013/15, m.nt. Speyart (*Converse/Scapino*). Saillant detail is dat Speyart één van de raadsheren was in onderhavige kwestie tussen Silk Cosmetics en Notino.
- 8 Rb. Den Haag 3 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6874 (*Hennessy/Simizy*), r.o. 4.9.
- 9 HvJ EG 8 april 2003, *Ondememingsrecht* 2003/33 (*Van Doren/Lifestyle*): “(...) het enkele feit dat een merkhouder in verschillende lidstaten met een exclusief distributiesysteem werkt is niet voldoende om marktafscherming aan te nemen (...). Pas als prijsverschillen kunstmatig worden bevorderd, zal sprake zijn van een verkapt beperking van de handel tussen de lidstaten en dus van marktafscherming”. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat Drijber in zijn noot onder het begrip “exclusieve distributie” mede verstand “selectieve distributie”.
- 10 Vgl. o.a. Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, *Industriële Eigendom*, Deel 2 Merkenrecht, 2011/9, 3.5; P.G.F.A. Geerts, in: *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2020, nr. 402; H. Speyart, ‘Stüssy: vetcoole bewijslastverdeling bij parallelimport van merkgoederen’, *NtEr* 2003/9, p. 242; Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 8 april 2003 in AA 2004 (*Van Doren/Lifestyle*), p. 191; en J. van Hezewijk, ‘Van Doren / Lifestyle Sports: de invloed van het distributiestelsel op de bewijslast bij uitputting’, *IER* 2003/205.
- 11 Van Hezewijk, ‘Van Doren / Lifestyle Sports: de invloed van het distributiestelsel op de bewijslast bij uitputting’, *IER* 2003/205.
- 12 Zie bijv. HR 22 September 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3069 (*Kruidvat/Lancôme*), waar volgens de Hoge Raad bij een selectief distributiestelsel (op zichzelf) geen aanleiding was om tot omkering te komen. Zie ook punten 19-21 van de conclusie van A-G Huydecoper bij het arrest, en verder de bronnen zoals genoemd in voetnoot 10.
- 13 Rb. 's-Hertogenbosch 23 maart 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ6665 (*Converse/Schoenenreus*).
- 14 Hof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5260 (*Converse/Schoenenreus*).
- 15 Rb. Den Haag (vzr.) 20 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6675, r.o. 4.6.
- 16 Gielen heeft in zijn annotatie bij *Van Doren/Lifestyle* het standpunt ingenomen dat de merkhouders de meest aangewezen partij is om te stellen wat voor stelsel hij hanteert; AA 2004, p. 191.
- 17 Rb. Den Haag (vzr.) 3 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6874 (*Hennessy/Simizy*).
- 18 Zie o.a. Hof 's-Hertogenbosch 22 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (*Converse/Aspo*), r.o. 12.11.5-12.11.7.

19 Van enkele andere test aankopen kon niet worden bewezen dat zij van Notino afkomstig waren.

20 Vgl. in dat kader ook Rb. Den Haag 17 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 (*Bacardi/Loendersloot*), r.o. 4.51.

21 HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (*Hennessy c.s./LB11*).

22 Een vergelijkbare traceerbaarheidsverplichting, waarbij overigens niet specifiek verwezen wordt naar het coderen van het levensmiddel, geldt bijvoorbeeld voor levensmiddelen; vgl. art. 18 EG Verordening 178/2002.

Oosten en Europa. De voor het Midden-Oosten bestemde verpakking onderscheidt zich van die voor de Europese markt, doordat de verpakking voorzien is van een tekstblok in de Arabisch taal en overigens niet voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nr. 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (de 'Cosmeticaverordening'), o.a. doordat zij geen gedetailleerde ingrediëntenlijst bevat noch een Europees Artikel Nummer (EAN). Tussen de test aankopen die van Notino afkomstig waren, zaten producten met een verpakking die qua vormgeving en taal voor het Midden-Oosten bestemd leken te zijn.¹⁹ Het in dergelijke verpakkingen binnen de EER verkopen van merkparfums is onrechtmatig.

22. Silk Cosmetics stelde in de procedure dat de merkhouders de herkomst van deze test aankopen heeft nagetrokken en heeft geconcludeerd dat de betrokken producten uit Saudi-Arabië afkomstig zijn. De verklaring van de merkhouders verwees evenwel uitsluitend naar de kenmerken op de verpakking. Dat acht het hof Den Haag onvoldoende.

23. Op het eerste gezicht lijkt Silk Cosmetics een valide en overtuigend argument te hebben dat de merkartikelen nooit geautoriseerd kunnen zijn voor de EER nu de verkoop wegens de verpakking aldaar niet rechtmatig verhandelbaar is. Daar valt echter tegenin te brengen dat het onder omstandigheden mogelijk is voor een derde om over te gaan tot het 'heretiketteren' van merkproducten – juist om verpakking te conformeren aan lokale regelgeving – en dat het enkele feit dat kenmerken van de verpakking duiden op gerichtheid op het Midden-Oosten nog geen volledig bewijs vormt voor de stelling dat de producten niet met toestemming in de EER in het verkeer kunnen zijn gebracht.²⁰ Uit het arrest van de Hoge Raad inzake *Hennessy c.s./LB11*²¹ volgt dat het merkrecht op een product waarvan de merkhouders de bedoeling heeft dat het buiten de EER wordt verkocht, toch binnen de EER uitgeput kan raken. In die procedure waren merkproducten door de merkhouders binnen de EER onder de douaneregeling T2 aan een derde geleverd. Waar het volgens de Hoge Raad om gaat is of de merkhouders de mogelijkheid heeft gehad de economische waarde van zijn merk te realiseren. Dat is het geval als de merkhouders zijn merkproducten in de EER verkoopt. Irrelevant is het oogmerk dat de merkhouders had (om de producten buiten de EER in het verkeer te brengen) of afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten.

24. In wezen wordt de merkhouders (althans licentienemer Silk Cosmetics) hier met eenzelfde (spiegelbeeldige) bewijslast opgezeteld als de parallelhandelaar die uitputting moet bewijzen. Uit indicaties op verpakkingen (bijvoorbeeld EAN, verpakking in een taal uit een Lidstaat) kan in beginsel geen (impliciete) toestemming voor uitput-

ting afgeleid worden, voor de eerste verhandelingen buiten de EER geldt dan hetzelfde principe. De verkoopverhandeling van de merkhouders is leidend.

25. Welk bewijs dient de merkhouders dan wel te leveren om voldoende aannemelijk te maken dat de eerste verhandeling buiten de EER plaatsvond? Het hof Den Haag rekent Silk Cosmetics aan dat zij niet aan de hand van de batchnummers die op de verpakking van de producten zijn aangebracht, en die in ieder geval bij een aantal van de test aankopen nog steeds aanwezig en leesbaar waren, heeft laten zien wat de eerste plaats van verhandeling is geweest. Dat was volgens het hof Den Haag de aangewezen manier om de eerste verhandeling buiten de EER aan te tonen. Het hof Den Haag heeft naar aanleiding van stilzwijgen van Silk Cosmetics op dat punt haar conclusies getrokken (vgl. r.o. 6.16). Verder heeft Silk Cosmetics nagelaten om haar stellingen en/of de verklaring van de merkhouders omtrent de herkomst (Saudi-Arabië) te staven met documentatie.

26. De aard van de producten – cosmeticaproducten – maakt dat de verpakkingen van de in het geding zijnde producten volgens Europese regelgeving steeds moeten zijn voorzien van batchcodes. De Cosmeticaverordening bepaalt immers in artikel 19 lid 1 onder e dat cosmetische producten slechts op de markt aangeboden mogen worden indien op de verpakking onder meer, in onuitwisbare letters, goed leesbaar en zichtbaar, de batchnummers zijn aangebracht. Deze vermelding heeft juist tot doel om het cosmetische product en de distributeur aan wie het product is geleverd, te identificeren. De traceerbaarheidsverplichting volgt ook uit overweging 12 en artikel 7 van de Cosmeticaverordening.²² In het licht van deze verplichting zou het inderdaad niet al te complex moeten zijn geweest voor Silk Cosmetics om deze informatie in de procedure te produceren.

27. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat uit het *Hennessy c.s./LB11*-arrest van de Hoge Raad volgt dat niet voldoende is dat aangetoond wordt dat de (eerste) koper van de gemerkte producten geen ingezetene van de EER is. Ook een partij goederen bestemd voor Kenia die verkocht wordt aan een vennootschap uit Dubai kan binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, zo volgt uit genoemd arrest. Het volstaat dus niet om de identiteit van de eerste koper te vermelden, zolang onduidelijk blijft waar de transactie plaatsvond. De verwijzing naar (de etiketterings- en traceerbaarheidsverplichting uit) de Cosmeticaverordening zorgt dan niet noodzakelijkerwijs voor een sluitend systeem nu de verordening niet voorziet in een verplichting voor de fabrikant om de (geografische) plaats van de transactie te administreren. Die informatie kan mogelijk wel worden achterhaald wanneer de batchcodes ook in orderformulieren, facturen of vrachtbrieven worden opgenomen, maar ook dat is

geen zekerheid. De batchcode verwijst immers niet naar een afnemer of distributeur, maar naar producten die in dezelfde ‘productieronde’ zijn geproduceerd en die geacht worden dezelfde kwaliteit en samenstelling te hebben. Het is heel goed mogelijk dat producten uit één ‘batch’ bij verschillende afnemers en in verschillende terroiren terechtkomen.

28. Een logische vervolgvraag is hoe dient te worden omgegaan met een situatie dat de waren niet zijn voorzien van (batch)codes aan de hand waarvan de distributieketen kan worden gereconstrueerd. Gedacht kan worden aan de situatie dat door een parallelhandelaar de batchcodes zijn verwijderd, of aan het geval dat de waren behoren tot een productcategorie waarvoor geen wettelijke tracerings- en coderingseisen gelden. Kan in die gevallen een niet voor de EER bestemde (noch toegestane) verpakking een bewijsvermoeden opleveren dat het product voor het eerst buiten de EER in het verkeer is gebracht? In het geval van gedecodeerde producten lijkt dat niet onredelijk. In andere gevallen is onzes inziens goed denkbaar dat de rechter de bewijsnood aan de zijde van de merkhouder mogelijk zal zien als de ‘prijs’ die hij dient te betalen voor het gevaar van marktafscherming dat het gevolg is van (1) de keuze van de merkhouder om zijn distributieketen als exclusief systeem in te richten, en (2) de keuze om zijn producten niet te voorzien van traceerbare indicatoren. Ook als daartoe geen wettelijk plicht bestaat staat het de merkhouder uiteraard vrij om een controlesysteem toe te passen dat erop gericht is de keten van distributie in kaart te kunnen brengen (zoals door het gebruik van verschillende etiketten of serienummers). Dit is in de praktijk ook niet ongebruikelijk en past zelfs goed bij de ratio die aan de keuze voor een exclusief distributiestelsel ten grondslag ligt; het waarborgen van kwaliteit en het uitoefenen van controle over waar en hoe de merkproducten worden aangeboden.

Slotopmerkingen

29. Moeten merkhouders nu in paniek raken? Het ongeclausuleerde oordeel van het hof Den Haag dat een exclusief distributiestelsel een gevaar voor marktafscherming met zich meebrengt dat in beginsel noopt tot omkering van de bewijslast, is voor hen zeker een bittere pil. Het oordeel strookt evenwel met de tekst van het *Van Doren/Lifestyle*-arrest en is in overeenstemming met de meerderheidsopvatting in de literatuur. Doorgaans zal de bewijslevering voor het gevaar van marktafscherming echter moeizamer verlopen dan in het onderhavige geval, met name omdat de merkhouder in de regel op het bewijs zit en hij geen duidelijk belang heeft om die informatie prijs te geven. Vermoedelijk zullen de gevallen waarin tot omkering op basis van marktafscherming wordt gekomen schaars blijven.

30. Het oordeel van het hof Den Haag dat in dit geval onvoldoende was dat de aangetroffen productverpakkingen met Arabische teksten onbetwist bestemd waren voor het Midden-Oosten, en dat batchcodes benodigd waren om te kunnen beoordelen of de eerste verhandeling buiten de EER heeft plaatsgevonden, levert een forse bewijslast voor de merkhouder op. Het is daarnaast de vraag of het bewijs dat het hof Den Haag van Silk Cosmetics verlangde, wel de zekerheid zou bieden waar het hof naar op zoek was.

*Bram Woltering en Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht**

* Mr. B.P. Woltering is advocaat te Rotterdam. Mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht is advocaat te Rotterdam en redacteur van dit blad.