

Noot Ch. Gielen onder HR 23 dec. 2022, NJ 2023/186, *Hermsen qq/Converse en Kesbo*

1.

Het feitelijk gecompliceerde geschil in deze zaak is terug te voeren op een merkenrechtelijke regel die in de EU wordt gehanteerd en die deels afwijkt van soortgelijke regels in veel derde landen. Dat betreft de zogenaamde uitputting van het merkrecht. Het principe is dat, wanneer de merkhouders eenmaal van zijn merk voorzien producten op de markt heeft aangeboden (of deze met zijn toestemming door derden zijn aangeboden), hij zich niet meer op grond van zijn merkrecht tegen verdere verhandeling van die producten kan verzetten. De vraag is *op welke markt*. Hier heeft de wetgever verschillende keuzes. Zo kan worden bepaald dat van uitputting sprake is, zodra de gemerkte producten waar ook ter wereld door de merkhouders of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht. Deze regel werd voordat het Europese merkenrecht (via de Harmonisatierichtlijn en op grond van de [Gemeenschapsmerkverordening](#)) van kracht werd, onder meer toegepast in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. In andere landen, vooral de zuidelijke Europese landen gold een nationale uitputtingsregel en daar kon de merkhouders zich op grond van zijn merkrecht verzetten tegen import van oorspronkelijke producten afkomstig uit andere landen. Door rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over het beginsel van het vrij verkeer van goederen, gevolgd door de bepalingen van de Richtlijn en de Verordening, geldt thans binnen de EU (en de landen behorende tot de EER) een Europese uitputtingsregel: de merkhouders heeft niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die door hem of met diens toestemming *in de EER* in de handel zijn gebracht (een poging om Lidstaten ondanks deze regel de vrijheid te laten in internationale uitputting te voorzien, sneuvelde in HvJ EG 16 juli 1998, [NJ 1999/392](#), m.nt. D.W.F. Verkade, *Silhouette/Hartlauer*). Ik zie de Europese regel als een politiek compromis om de zuidelijke en de noordelijke landen te verenigen. Maar het is ook een compromis dat tot zeer veel geschillen aanleiding heeft gegeven en deze zaak is daar weer een treffend voorbeeld van.

2.

Een groot deel van die geschillen is het gevolg van bewijstechnische issues. Degene die door de merkhouders wordt aangesproken wegens merkinbreuk en die zich verweert met de stelling dat de waren in kwestie door de merkhouders zelf of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, zal in beginsel moeten bewijzen dat daarvan sprake is. Merkhouders hanteren vaak ter bescherming van de lokale markt in verschillende landen exclusieve distributiesystemen. Ook wordt gewerkt met lokale ondernemingen die een exclusieve licentie krijgen om de producten aldaar te produceren en in hun territorium te verhandelen. De economische realiteit is dat er tussen de prijzen die op lokale markten worden berekend soms behoorlijke verschillen bestaan en dat opent de deur voor interessante parallelle handel. Vanzelfsprekend wordt die handel door degene, die exclusiviteit heeft in het land waarnaar de handel plaatsvindt, als hinderlijk ervaren. Het liefst zou de merkhouders aan zijn distributeurs een gesloten gebied aanbieden, maar dat mag niet op grond van mededingingsrechtelijke beginselen en op grond van het beginsel van het vrij verkeer van goederen in de EER. Dus exclusiviteit mag wel, maar een verbod aan de distributeur om aan afnemers in andere landen in de EER te leveren, wanneer hij vraag

krijgt (zogenaamde passieve verkopen) mag niet. Wanneer nu een onderneming die oorspronkelijke producten van de merkhouder verkoopt, moet bewijzen dat de producten met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht, zal hij zijn bron moeten noemen. Het risico ontstaat dan dat die bron droogvalt, doordat de merkhouder samen met zijn distributeur(s) niet meer aan die bron levert. Gevolg: marktafscherming en dat is precies waartegen genoemde interne marktbeginnselen zich verzetten.

3.

Een lange inleiding als aanzet tot de beslissing van het Hof van Justitie in de *Van Doren/Lifestyle*-zaak (8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:2003:204) die in de onderhavige procedure centraal staat. Het Hof had in die zaak kort gezegd beslist dat de regel dat de uitputting (binnen de EER) in beginsel door de verweerder moet worden bewezen in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht, maar dat de bescherming van het vrije verkeer van goederen tot een wijziging van de bewijsregel kan nopen (wat dan tot gevolg heeft dat de merkhouder moet bewijzen dat het om waren gaat die door hem of met zijn toestemming buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, waarop de verweerder dan evt. kan aantonen dat de verhandeling van die goederen binnen de EER alsnog met toestemming van de merkhouder plaatsvond). Volgens het Hof is een wijziging van de bewijsregel nodig, wanneer er een reëel gevaar voor afscherming van markten bestaat (en dus voor het voortbestaan van prijsverschillen tussen lidstaten). En dat gevaar is er volgens het Hof wanneer de verweerder zijn bron moet prijsgeven die vervolgens dreigt droog te vallen. Het Hof overweegt (r.o. 39) dat er een reëel gevaar bestaat *bijvoorbeeld in situaties waarin....de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.*

4.

Deze overweging staat in het principale beroep in deze zaak centraal. De vraag was of de verwijzing door het Hof naar de situatie dat de merkhouder een exclusief distributiesysteem hanteert, betekent dat er dan altijd sprake is van een reëel gevaar van marktafscheiding. Of moet eerst worden gezien of ondanks die exclusiviteit een dergelijk gevaar toch niet bestaat. Bijvoorbeeld doordat de distributeurs/licentienemers van de merkhouder weldegelijk aan verzoeken tot levering aan derden in andere Lidstaten gevolg geven en dat de overeenkomsten met de distributeurs/licentienemers dergelijke leveringen toelaten. De Hoge Raad oordeelt (in navolging van A-G Van Peursem) dat de verweerder moet aantonen dat zich een reëel gevaar voor marktafscheiding voordoet, indien de bewijslast van uitputting op zijn schouders rust. Het feit dat er een exclusief systeem is, brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat nationale markten worden afgeschermd, wanneer de aangesproken derde moet bewijzen dat er sprake is van uitputting. De A-G had in dit verband (zie nrs. 2.11-2.13 van zijn conclusie) al verwezen naar buitenlandse en nationale lagere rechtspraak waarin dit al was beslist.

5.

Ik ben het met de beslissing op dit punt geheel eens. Het Hof van Justitie had in *Van Doren/Lifestyle* de afscherming van nationale markten (zodat prijsverschillen gehandhaafd blijven) centraal gesteld, en vervolgens gewezen op een reëel gevaar daarvan in

situaties waarin een exclusief systeem wordt gehanteerd. Omdat er bij exclusieve systemen helemaal niet automatisch ook markten worden afgeschermd, bijvoorbeeld omdat passieve verkopen naar andere Lidstaten plaatsvinden, is exclusiviteit niet *per se* markt-afschermend. De verweerder zal dus moeten laten zien waarom markt-afscherming zich toch voordoet, indien hij moet bewijzen dat er van uitputting sprake is. Dat zal in veel gevallen niet gemakkelijk zijn overigens. In de praktijk blijkt dat door de werking van het mededingingsrecht veelal wordt voorkomen dat exclusieve distributeurs/licentienemers afspraken maken die verkopen naar andere Lidstaten verhinderen.

6.

En toch ontstond bij mij enige aarzeling na het lezen van het recente arrest van het Europese Hof in de *Harman/AB*-zaak (17 november 2022, [NJ 2023/83](#), m.nt. D.W.F. Verkade). In die zaak komt ook de bewijslast van uitputting aan de orde. Het Hof verwijst naar het *Van Doren/Lifestyle*-arrest en overweegt dan in rov. 51: *Een dergelijke aanpassing van de bewijslast is met name nodig in geval van een exclusief distributiesysteem.* (A-G Pitruzella concludeert in al. 87 dat het voor de omkering van de bewijslast dus voldoende (is) dat het bewijs wordt geleverd dat de merkhouder een exclusief distributiesysteem gebruikt.) Deze overwegingen lijken een strengere maatstaf aan te leggen dan wat de nationale rechters tot nu toe en de Hoge Raad in bovenstaand arrest concludeerden. Het zou zo maar kunnen zijn, dat indien A-G Van Peursem bij het opstellen van zijn conclusie het *Harman/AB*-arrest had gekend, hij zou hebben voorgesteld prejudiciële vragen aan het HvJ EU over deze kwestie te stellen. Ik vind echter dat uit het *Van Doren/Lifestyle*-arrest volgt dat de ratio van een omkering van de bewijslast van uitputting is het te-gengaan van afscherming van markten. Zelfs in een exclusief systeem hoeft daarvan geen sprake te zijn wanneer blijkt dat de merkhouder parallelle handel juridisch noch feitelijk tegenhoudt. Ik concludeer dus dat de door de Hoge Raad gekozen weg de juiste is en ik acht het vrij zeker dat ook het Europese Hof de ratio van de omkering centraal zal blijven stellen.

7.

Al deze discussies (en kostbare procedures) zijn, zoals gezegd, het gevolg van het beginsel van tot het grondgebied van de EER beperkte uitputting, destijds een politieke keuze. Het blijft echter vreemd dat een merkhouder zich wel op grond van zijn merkrecht kan verzetten tegen de import van door hem of met zijn toestemming buiten de EER op de markt gebrachte goederen, maar niet tegen de verhandeling van diezelfde goederen wanneer die op de Europese markt door hem of met zijn toestemming worden verhandeld. Puur vanuit merkenrechtelijke optiek is dit onderscheid niet te rechtvaardigen. Maar of het ooit zal veranderen?

Ch. Gielen