Noot HvJEU 15 okt. 2009, NJ 2011/165 en HR 15 okt. 2010 NJ 2011/166 (Makro/Diesel
Auteur: Ch. Gielen
Het vraagstuk van de uitputting van merkrechten geeft voortdurend aanleiding tot conflicten. Dat wordt veroorzaakt door de spanning tussen enerzijds het primaat van de vrije handel en het op macro-economisch niveau gewenste vrij verkeer van goederen en diensten en aan de andere kant de behoefte op micro-economisch niveau van bescherming van de door merkhouders georganiseerde distributiesystemen en het verlangen om gebiedsbescherming door wederverkopers, die niet wensen dat derden in hun gebied veelal tegen lagere prijzen de door hen verdeelde merkproducten verkopen; bij voorkeur willen zij exclusiviteit bij de verkoop van die merkproducten en zij zouden dus graag zien dat de merkhouders op grond van hun merkrechten indringers tegenhouden. Men zou menen dat dit conflict is opgelost in hét verdrag dat de handelsapecten van intellectuele eigendom regelt, te weten het TRIPS-Verdrag in werking getreden op 1 januari 1995. Het tegendeel is waar, want art. 6 daarvan bepaalt dat geen enkele bepaling van dat verdrag kan worden aangewend om de uitputting van ie-rechten te regelen. Er bestond kennelijk grote verdeeldheid over dit vraagstuk. In de Europese Unie was dat niet anders. Vóór de harmonisatie van ie-rechten, zoals het merkenrecht in de Richtlijn harmonisatie merkenrecht, gingen grofweg de zuidelijke lidstaten uit van nationale uitputting van merkrechten en de noordelijke van wereldwijde uitputting. In laatstgenoemde lidstaten, zoals in de Benelux, kon de merkhouder zich dus niet verzetten tegen de wederverkoop van producten die door hem of met zijn toestemming waar ook ter wereld in het verkeer waren gebracht. In de Europese Unie heeft men op het gebied van de uitputting van merkrechten de neuzen van de lidstaten een kant uitgekregen door uit te gaan van het beginsel van Europees wijde uitputting; dus de merkhouder kan zich op grond van art. 7 lid 1 Richtlijn harmonisatie merkenrecht niet verzetten tegen de wederverkoop van door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte producten. Over de uitleg van deze regel heeft het Europese Hof een reeks arresten gewezen en bovenstaand arrest is nummer zoveel in de rij. Één belangrijk arrest vermeld ik hier afzonderlijk en dat betreft de zaak Silhouette/Hartlauer (HvJ 16 juli 1998, *NJ* 1999/392 m.nt. DWFV), waarin het Hof besliste dat lidstaten niet verder mogen gaan dan Europees-wijde uitputting toe te staan. Alle neuzen moeten dus ook echt dezelfde kant op blijven staan.
De feitelijke situatie in de onderhavige zaak is ietwat gecompliceerd en laat zich als volgt samenvatten. De Italiaanse onderneming Diesel had voor de distributie van Diesel schoenen aan Difsa voor bepaalde landen in Europa rechten verleend. Difsa sloot een overeenkomst met Flexi Casual op grond waarvan laatstgenoemde het recht verkreeg om Diesel-producten te laten ontwerpen om die aan Diesel voor te leggen. Flexi Casual kreeg een machtiging om schoenen naar eigen ontwerp voor proefneming te distribueren. Vervolgens heeft deze Flexi Casual een machtiging verleend aan de vennootschap Cosmos World tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk Diesel. Op basis van deze overeenkomst, maar zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Difsa of Diesel, heeft Cosmos schoenen geproduceerd en verhandeld waarop dit merk was aangebracht. Uiteindelijk komen dergelijke schoenen via een Spaanse handelaar bij de Makro terecht. Kan DIESEL zich nu op grond van haar merkrecht tegen die verkoop verzetten of zijn haar rechten mogelijk uitgeput in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE, dat weer is gebaseerd op art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn? Toegespitst op deze zaak: zou men kunnen zeggen dat de houder van het merk DIESEL via de contractuele keten van afspraken toestemming heeft gegeven dat de desbetreffende producten op de EER-markt zouden worden gebracht. Zo ja: dan is er uitputting, zo nee, dan is verzet mogelijk.
Het Europese Hof heeft in de Davidoff en Levi Straus-zaken (zie o.m. HvJ 20 november 2001, *NJ* 2002/183) aan het begrip `toestemming` in art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn een nadere uitleg gegeven. Deze zaken betroffen producten die vanuit Singapore naar Engeland waren geïmporteerd en in Singapore door een afnemer van de merkhouder in het verkeer waren gebracht; er waren aan die afnemer geen beperkingen in de verkoop opgelegd. Het spannende van die zaken was dat het Engelse contractenrecht het begrip impliciete toestemming kent en de Engelse rechter voelde er wel voor aan te nemen dat daarvan sprake was, kort

gezegd, omdat de merkhouder het de afnemer niet had verboden elders te verkopen. Het Europese Hof is maar in zeer beperkte mate met de Engelse rechter meegegaan, want er werd wel beslist dat de toestemming bedoeld in art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn impliciet kan zijn, maar vervolgens wordt een aantal omstandigheden genoemd waaruit in elk geval niet kan worden afgeleid dat de toestemming impliciet was gegeven. Die lijst van omstandigheden is zo ingericht dat deze er praktisch gezien op neerkomen dat uit de omstandigheden voor, tijdens en na het buiten de EER in het verkeer brengen blijkt dat de merkhouder duidelijke afstand heeft gedaan van het recht om zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Pas als dat daaruit blijkt, is er uitputting.
Terug naar de Makro/Diesel-zaak. Ook daarin ging het dus om de betekenis van het begrip toestemming. Het verschil met de Davidoff I-zaak is dat het in die zaak ging om het in het verkeer brengen van merkproducten buiten de EER, terwijl de producten in de Makro/Diesel-zaak in de EER in het verkeer werden gebracht. De vraag of dit verschil van belang is, kwam bij het Amsterdamse hof aan de orde en dat vond dit verschil niet van belang. Het paste de Davidoff I-leer toe en concludeerde dat er geen impliciete toestemming was. De Hoge Raad echter twijfelt hierover en verwees de zaak naar Luxemburg (HR 11 juli 2008, NJ 2008/68 m.nt. ChG). De vraag werd gesteld of in de omstandigheden van dit geval de Davidoff I-leer ook van toepassing was en zo nee, wat dan de maatstaven voor impliciete toestemming zouden moeten zijn. Daarbij verwees de Hoge Raad naar het Ideal Standard-arrest van het Hof (HvJ 22 juni 1994, *NJ* 1995/480) waarin een oorspronkelijk door één onderneming bezeten merk na een overname wordt gesplitst in twee onafhankelijke rechten. In dat geval kon de ene onderneming niet meer instaan voor de kwaliteit van de producten onder hetzelfde merk, die door de ander in het verkeer worden gebracht. In een dergelijke situatie kon de ene merkhouder de producten van de ander tegenhouden. Er was dus geen toestemming, ook niet impliciet doordat partijen met de splitsing hadden ingestemd.
In mijn NJ-noot schreef ik naar aanleiding van dit verwijzingsarrest: ‘Mij dunkt dat in de lijn van deze rechtspraak in de onderhavige zaak ook niet van toestemming sprake is. De merkhouder Diesel kan immers niet de kwaliteit van de producten waarborgen. Zij behoort deze te kunnen controleren nadat zij aan haar na proefneming zijn voorgelegd.’ Die voorspelling is uitgekomen. Het Hof besliste dat het voor de vraag of er al dan niet impliciete toestemming is geen verschil maakt of de producten buiten of binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht. De crux zit hem in de rechtsoverwegingen 22 en 32. In 22 wordt overwogen dat de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht in de zin van dat artikel 5 Richtlijn, het beslissende element is voor de uitputting van dat recht en zij moet dus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht. Die wil is duidelijk als er uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven, maar zo zegt het Hof in ro. 24, uitputting kan ook effect sorteren wanneer de verhandeling geschied door iemand die economisch met de merkhouder is verbonden, zoals een licentiehouder.
In ro. 32 staat dan: ‘Ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten en teneinde de latere verhandeling van waren onder een merk mogelijk te maken zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten, is het derhalve van wezenlijk belang dat deze merkhouder de eerste verhandeling van deze waren in de EER kan controleren, los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht.’ Een dergelijke controle bestaat bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een licentieovereenkomst als hiervoor bedoeld. De al dan niet economische verbondenheid (die niet in de vraag van de Hoge Raad staat) komt dan terug in het antwoord op de gestelde vraag: het Hof beslist dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.

In zijn hierboven afgedrukt arrest stelt de Hoge Raad dus de vraag aan de orde of er sprake is van economische verbondenheid tussen de houder van het merk DIESEL en Cosmos die de producten in de handel laat brengen. Immers, is er economische verbondenheid, dan is er in beginsel uitputting; is die er niet dan geldt dat het Amsterdamse hof terecht de Davidoff 1-regel heeft toegepast en is er dus geen sprake van impliciete toestemming en van uitputting. Die vraag naar de economische verbondenheid zal het Hof Den Haag nader moeten onderzoeken.
Maar er is intussen nog een ontwikkeling die door de Hoge Raad bij laatstgenoemd hof wordt neergelegd. Want, na het verwijzingsarrest van de Hoge Raad, maar vóór het Makro/Diesel-arrest van Europese Hof wees dit Hof het Copad/Dior arrest (HvJ 23 april 2009, *IER* 2009/47 m.nt. ChG). In die zaak ging het om de verhandeling van producten die onder een licentieovereenkomst zijn vervaardigd (dus door een met de merkhouder verbonden onderneming), maar waarvan kan worden vastgesteld dat deze in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst in de zin van art. 8 lid 2 Richtlijn waren verhandeld. Het Hof besliste dat in een dergelijk geval de merkhouder zich tegen verdere verhandeling kan verzetten en dat er dus geen sprake is van toestemming, waardoor ten aanzien van die producten geen uitputting geldt. Toegepast op de Makro/Diesel-casus: als het Hof Amsterdam zou vaststellen dat er een economische verbondenheid bestaat tussen de houder van het merk DIESEL en Cosmos, dan is er sprake van uitputting. Echter indien die economische verbondenheid als een licentieovereenkomst moet worden geduid, kan DIESEL eventueel nog aantonen dat er door Cosmos in strijd met bepalingen van de licentieovereenkomst in de zin van art. 9 lid 2 Merkenrichtlijn is gehandeld en dan is er geen toestemming en dus geen uitputting. Op dit punt zullen de feiten nog nader moeten worden uitgediept. In elk geval is de bonte rij van uitputtingszaken weer een Europese beslissing rijker, dank zij de vragen van onze Hoge Raad.