Noot HR 6 dec. 2013, NJ 2014/115 Makro/Diesel

Auteur: Ch. Gielen

1.
Dit is de zevende en tevens laatste uitspraak in het geschil tussen Diesel en Makro over door Makro in het verkeer gebrachte producten van het merk Diesel. In mijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010 (NJ 2011/166), gewezen na beantwoording door het Hof van Justitie van eerder door de Hoge Raad (zie NJ 2008/417, IER 2008/68, p. 277 met mijn noot) gestelde vragen, waarbij het Haagse Hof aanwijzingen kreeg om een beslissing in deze zaak te geven, vatte ik de feiten van de zaak als volgt samen:

"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?"

2.
Naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de Hoge Raad oordeelde het Hof van Justitie (15 oktober 2009, NJ 2011/165, m.nt. Ch. Gielen onder NJ 2011/166), dat art. 7 lid 1 Richtlijn aldus moest worden uitgelegd '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.'

3.
De Hoge Raad oordeelde in het arrest na verwijzing dat dus vastgesteld moest worden in hoeverre Diesel geacht moest worden economisch verbonden te zijn met Cosmos die de producten in het verkeer had gebracht en wel in de zin van het IHT Danziger/Ideal Standard-arrest van het HvJ (22 juni 1994, NJ 1995/480, m.nt. DWFV) doordat de producten geacht worden in het verkeer te zijn gebracht door een licentiehouder of door een alleenvertegenwoordiger. Zou dit namelijk het geval zijn, dan geldt dat Cosmos de producten onder het merk Diesel met toestemming van de houder in het verkeer heeft gebracht. Dit diende het Haagse Hof waarnaar de Hoge Raad de zaak verwees, te onderzoeken. Maar dat was niet alles. Nadat de Hoge Raad de prejudiciële vragen aan het HvJ had gesteld, wees dit Hof een ook voor de onderhavige kwestie belangrijk arrest in de zaak Dior/Copad (23 april 2009, IER 2009/47, p. 207 met mijn noot). Diesel beriep zich op dit arrest en dit werd onderdeel van de onderhavige rechtsstrijd en vormde de tweede aanwijzing aan het Haagse Hof. Dit hof diende te onderzoeken of, wanneer de toestemming geacht moet worden te zijn gegeven (wegens de economische verbondenheid tussen Diesel en Cosmos), deze toestemming toch ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende

gronden. Volgens deze bepaling kan het uitsluitend recht van de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake onder meer de kwaliteit van de in het verkeer gebrachte goederen.

4.
Het Haagse Hof stelde vast dat er een economische verbondenheid bestond tussen Diesel en Cosmos (welk oordeel in cassatie verder geen rol meer speelde) en kwam verder tot de conclusie dat de bepalingen in de overeenkomst met (en machtiging aan) Flexi Casual een licentie bevatten voor uitsluitend het bij wijze van monsterneming en marktverkenning vervaardigen en distribueren van schoenen van eigen ontwerp opdat deze voorgelegd of aangeboden kunnen worden aan Diesel/Difsa en dat deze bepaling ziet op de kwaliteit van die schoenen, immers voordat Flexi Casual van het merk Diesel voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen/distribueren, moet zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren. Aldus is deze bepaling een bepaling als bedoeld in art. 8 lid 2 Richtlijn. Tegen dit oordeel richt zich een van de middelen.

5.
In het arrest loopt de Hoge Raad netjes de overwegingen van het HvJ in het Dior/Copad-arrest na en concludeert dat in het licht daarvan moet worden aangenomen dat het hiervoor omschreven beding een beperking is die overeenkomt met een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, te weten een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Dit is volgens mij een juiste beslissing. Makro had nog verdedigd dat voor toepassing in deze zaak van de Dior/Copad-leer is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat mislukte bij de Hoge Raad, die concludeerde dat een ‘proefpartij-clausule’ ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af. Deze beslissing komt mij juist voor. Als er toestemming wordt gegeven aan derden om een merk te gebruiken, bestaat er voor de houder van het merk een groot belang dat de kwaliteit van de producten zodanig is als de houder voor ogen staat. Als er producten worden verhandeld, die in strijd zijn met bepalingen die dit beogen te verwezenlijken, moet dit leiden tot de conclusie dat voor die verhandeling geen toestemming bestaat.

6.
Ik wijs er ten slotte nog op dat de Hoge Raad A-G Verkade niet heeft gevolgd. Hij had voorgesteld om nadere prejudiciële vragen te stellen over de uitleg van art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn. Volgens hem was de Dior/Copad-leer toegespitst op een welbepaalde op handhaving van kwaliteit gerichte bepaling, te weten een om prestigeredenen overeengekomen verbod om aan discounters te verkopen. Het is volgens Verkade de vraag of een proefpartij-clausule ook als een bepaling geldt die ziet op de kwaliteit van de gelicentieerde producten.