

Hoge Raad, 15 februari 2002, Jack Daniel's



#### MERKENRECHT

Informatieplicht beperkt tot periode na aannemelijke gemaakte inbreuk

- De onderdelen 13 en 14 strekken ten betoge dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, de artikelen 13A lid 4 (thans: lid 5) en 13bis lid 5 BMW niet uitsluiten dat de daarin bedoelde informatie- en verantwoordingsplicht zich kan uitstrekken over de periode vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard, zodat de onderdelen falen.

Uitoefening niet uitgeput merkrecht

- De rechtsklacht faalt, omdat het oordeel van het Hof juist is. De uitoefening van een nog niet uitgeput merkrecht waarvan in het onderhavige geval sprake is, kan op zichzelf niet tot de conclusie leiden dat in strijd wordt gehandeld met art. 81 EG

Merkinbreuk door beleidsbepalend en leidinggevend direct/indirect bestuurder

- Het oordeel van het Hof moet in het licht van dit een en ander aldus worden verstaan dat deze merkinbreuken derhalve mede onder leiding van, althans met medeweten en goedkeuring van [betrokkene C] hebben plaatsgevonden in dier voege dat aannemelijk is dat [betrokkene C] door hetzij te bevorderen hetzij niet te voorkomen dat merkinbreuk wordt gepleegd, terwijl hij daartoe in zijn door het Hof bedoelde hoedanigheid in staat is, handelt in strijd met de zorgvuldigheid waartoe hij jegens Jack Daniel's is gehouden, en dat in elk geval voldoende grond bestaat voor de vrees dat [betrokkene C] in de toekomst onrechtmatig jegens Jack Daniel's zal handelen door te bevorderen of toe te laten dat door deze of andere door hem gecontroleerde vennootschappen opzettelijk merkinbreuken als de onderhavige zullen worden gepleegd. Op grond daarvan heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat het voor een effectieve rechtsbescherming tegen deze merkinbreuken noodzakelijk is dat ook voorzieningen als

door het Hof in hoger beroep nader omljnd tegen [betrokkene C] persoonlijk worden getroffen. Door te oordelen als hiervoor weergegeven heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Deze oordelen zijn niet onbegrijpelijk en kunnen, verweven als zij zijn met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie verder niet op juistheid worden getoetst. Zij zijn, in aanmerking genomen dat het Hof in kort geding heeft geoordeeld, ook niet onvoldoende gemotiveerd, zodat het onderdeel faalt.

Vindplaatsen: LJN: [AD6095](#)

Hoge Raad, 15 februari 2002

(G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en A. Hammerstein)

15 februari 2002

[...]

Arrest

in de zaak nr. C00/136, van:

de vennootschap naar vreemd recht JACK DANIEL'S PROPERTIES INC., gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika, EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

1. [A] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],

2. F.B.E. EXPEDITION B.V., gevestigd te Delfzijl,

3. [B] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],

4. [Betrokkene C], wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaten: mrs. G. van der Wal en P.J. Kreijger,

5. GLOBAL DISTRIBUTORS B.V., gevestigd te Eerbeek,

6. ORION CONSUMERGOODS B.V., gevestigd te Rijsenhout,

7. DE MAASSTROOM GROOTHANDEL B.V., gevestigd te Rotterdam,

8. FRIVAL MARKET DEVELOPMENT COMPANY B.V., gevestigd te Maassluis,

9. RICOSMOS B.V., gevestigd te Delfzijl,

VERWEERSTERS in cassatie,

niet verschenen,

in de zaak C00/151, van:

1. [A] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],

2. F.B.E. EXPEDITION B.V., gevestigd te Delfzijl,

3. [B] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mrs. G. van der Wal en P.J. Kreijger,

t e g e n

de vennootschap naar vreemd recht JACK DANIEL'S PROPERTIES INC., gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

in de zaak C00/152, van:

[Betrokkene C], wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mrs. G. van der Wal en P.J. Kreijger,

t e g e n

de vennootschap naar vreemd recht JACK DANIEL'S PROPERTIES INC., gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

### 1.1 Het geding in feitelijke instanties in de zaak C00/136

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Jack Daniel's - heeft bij exploiten van 19 en 20 april 1999 verweerders in cassatie - verder te noemen: [A B.V.] c.s. - alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Groningen en gevorderd:

a. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder afzonderlijk te veroordelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis:

1. iedere inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merkrechten te staken en gestaakt te houden meer in het bijzonder;

2. elke verhandeling van producten die zijn voorzien van een of meer van de in het lichaam van de inleiden de dagvaarding bedoelde JACK DANIEL'S merken, die niet door Jack Daniel's of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht te staken en gestaakt te houden;

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee - dit ter keuze van Jack Daniel's - aan een van de bovenstaande veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

b. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder voor zich te veroordelen om binnen veertien dagen na de betekening van het daartoe strekkende vonnis een door een registeraccountant op basis van de boeken en facturen gecontroleerde en geaccordeerde verklaring van [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. te doen toekomen aan de raadsman van Jack Daniel's, waaruit blijkt: (enz.)

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van f 25.000,- voor iedere dag dat aan bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

c. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder afzonderlijk te gebieden om binnen vier dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan al haar afnemers schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende producten - voor zover mogelijk - binnen een week te retourneren, onder aanbieding van terugbetaling van de factuurprijs en vergoeding van de vervoerskosten, met gebruik van de tekst van een brief nader omschreven; met bevel dat de verzending van deze brief zal worden uitgevoerd door een registeraccountant die daarvan een verklaring zal opmaken, waaruit blijkt dat de bovengenoemde brief feitelijk is verzonden aan de onder b sub 2 genoemde afnemers, welke verklaring uiterlijk veertien dagen na de betekening van het daartoe strekkende vonnis aan de raadsman van Jack Daniel's zal worden overgelegd;

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van f 25.000,- voor iedere dag dat aan het bovenstaande ge-

bod in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

d. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder afzonderlijk te gebieden om binnen vier weken na betekening van het daartoe strekkende vonnis de in petitum onder b sub 4 bedoelde voorraden en de op grond van de veroordeling in petitum onder c geretourneerde inbreukmakende producten, aan Jack Daniel's op een door Jack Daniel's te bepalen plaats over te dragen;

e. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder afzonderlijk te gebieden om, gelijktijdig met de overdracht zoals bedoeld in petitum sub d, een door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde verklaring aan Jack Daniel's over te leggen terzake van het aantal en de afzender van de als gevolg van de veroordeling sub c geretourneerde inbreukmakende producten;

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van f 25.000,- voor iedere dag dat aan de bovenstaande geboden in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

f. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder afzonderlijk te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het daartoe strekkende vonnis de voorraden die zijn aangetroffen tijdens de poging tot beslaglegging van 12 april 1999, alsmede de in beslag genomen producten zoals bedoeld onder punt 31 tot en met 41 van het lichaam van de dagvaarding, aan Jack Daniel's af te geven;

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere dag dat aan de bovenstaande geboden in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

g. [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ieder voor zich te veroordelen om, gelijktijdig met de verstrekking van sub b. petitum bedoelde verklaring, aan Jack Daniel's te betalen de nog nader te specificeren kosten van de beslagen van 12 april 1999, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van beslaglegging;

h. voor zover rechtens noodzakelijk, de redelijke termijn als bedoeld artikel 50 lid 6 TRIPs te bepalen op 18 maanden nadat het in deze te wijzen vonnis in kracht van gewijsde gegaan zal zijn.

Bij akte houdende aanvulling van eis heeft Jack Daniel's haar eis aangevuld en tevens gevorderd:

1. verweerder in cassatie sub 4 - verder te noemen: [betrokkene C] - te gebieden ervoor zorg te dragen dat geen vennootschap waarover hij de directe of indirecte controle dan wel zeggenschap heeft, zich verder schuldig zal maken aan inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merkrechten, en meer in het bijzonder, betrokken zal zijn bij de verhandeling van producten die zijn voorzien van een of meer van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde JACK DANIEL'S merken, die niet door Jack Daniel's of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zulks op straffe van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee - dit ter keuze van Jack Daniel's - [betrokkene C] aan een van de bovenstaande veroor-

delingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft of heeft gegeven.

[A B.V.] c.s., [D] Ltd. en [E] B.V. hebben de vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd:

Jack Daniel's te verbieden om conservatoire (derden)beslagen te leggen onder (een van de) [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. en/of onder derden ten laste van (een van de) [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. ter zake van het in voorraad houden in douane-entrepot van goederen met de status van "niet communautaire goederen" en met de merken van Jack Daniel's die door of met toestemming van Jack Daniel's in het verkeer zijn gebracht, zulks op straffe van een boete van f 100.000,-- voor iedere overtreding van het in deze gevraagde verbod.

[D] Ltd. [...] heeft in reconventie gevorderd: het buiten effect te stellen en op te heffen van de onder verweersters in cassatie (zaaknr. C00/136) sub 1, 2, 5, 6, 7, 8 en 9 gelegde beslagen op waren (whiskyflessen van het merk Jack Daniel's).

In reconventie heeft verweerder in cassatie sub 3 - verder te noemen: [B B.V.] - gevorderd:

1. het op 12 april 1999 ten laste van verweersters in cassatie (zaaknr. C00/136) gelegde conservatoire derdenbeslagen op de aan [B B.V.] in eigendom toebehorende goederen voor zoveel nodig op te heffen;

2. het op 3 mei 1999 ten laste van [B B.V.] gelegde conservatoir beslag op de aan [B B.V.] in eigendom toebehorende goederen op te heffen.

Jack Daniel's heeft de vorderingen in reconventie bestreden.

De President heeft bij vonnis van 25 mei 1999 in conventie:

1. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 geboden ieder afzonderlijk om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merkrechten te staken en gestaakt te houden;

2. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 geboden ieder afzonderlijk om, elke verhandeling van producten die zijn voorzien van een of meer van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde JACK DANIEL'S merken, die niet door Jack Daniel's of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht te staken en gestaakt te houden; onder verhandeling dient tevens te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden;

3. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 veroordeeld, ieder afzonderlijk, tot betaling van een dwangsom groot f 50.000,-- voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee - dit ter keuze van Jack Daniel's - aan een van de bovenstaande geboden in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

4. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 geboden ieder voor zich om binnen vier weken na de betekening van dit vonnis een door een registeraccountant op basis van de boeken en facturen gecontroleerde en geaccordeerde verklaring van [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E]

B.V. te doen toekomen aan de raadsman van Jack Daniel's waaruit blijkt:

I. bij wie (naam en adres) en wanneer [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. de bedoelde producten hebben ingekocht, in welke hoeveelheid en tegen welke inkoopprijs;

II. hoeveel van de inbreukmakende producten zijn verkocht, aan wie en wanneer en tegen welke verkoopprijs;

III. de winst die [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. per verkocht inbreukmakend product hebben gemaakt en de exacte wijze waarop de winst is berekend;

IV. welke hoeveelheid inbreukmakende producten op de datum van het vonnis in voorraad is;

V. de hoeveelheid inbreukmakende goederen die op de datum van het vonnis onderweg is naar [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V.;

VI. de hoeveelheid inbreukmakende goederen die op de datum besteld is bij [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. maar die nog niet is geleverd;

5. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 veroordeeld, ieder afzonderlijk, tot betaling van een dwangsom groot f 25.000,-- voor iedere dag dat aan een van de bovenstaande geboden onder 4. in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

6. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 geboden ieder afzonderlijk, om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de onder 4. sub IV bedoelde voorraden, aan Jack Daniel's op een door Jack Daniel's te bepalen plaats binnen Nederland over te dragen;

7. verweerders in cassatie sub 1 t/m 9 hoofdelijk veroordeeld om, gelijktijdig met de verstrekking van bedoelde verklaring onder 4., aan Jack Daniel's te betalen de kosten van de beslagen van 12 april 1999, begroot op f 14.006,58, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen renten indien en voor zover deze over een geheel jaar verschuldigd zijn;

8. de termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld bepaald op drie maanden vanaf het moment waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

In reconventie heeft de President de vordering met betrekking tot het verbod tot het leggen van conservatoire (derden)beslagen afgewezen en [A B.V.] c.s., [B B.V.] en [D Ltd.] niet-ontvankelijk verklaard in hun reconventionele vordering tot buiten effect stellen van de beslagen.

Het meer of anders in conventie en in reconventie gevorderde heeft de President afgewezen.

## **1.2 Het geding in feitelijke instanties in de zaken C00/151 en C00/152**

[A B.V.] c.s. hebben bij exploit van 9 juli 1999 Jack Daniel's in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Groningen en gevorderd:

1. Jack Daniel's te gebieden aangevragen maatregelen tot tenuitvoerlegging van het tussen partijen op 25 mei 1999 in kort geding gewezen vonnis te staken en gestaakt te houden;

2. Jack Daniel's te verbieden om dergelijke maatregelen te treffen;

3. Het maximumbedrag van de in het dictum van het vonnis onder punt 3 en punt 5 genoemde dwangsommen op een door de President in goede justitie vast te stellen bedrag te bepalen.

Jack Daniel's heeft de vorderingen bestreden en harerzijds een reconventionele vordering ingesteld. Voor het geval de President de vordering van [A B.V.] c.s. zou toewijzen heeft Jack Daniel's verzocht daaraan de voorwaarde te verbinden dat [A B.V.] c.s. toestaan dat alle leveringen van de vennootschappen binnen het [C]-concern worden gecontroleerd op afnemer en land van bestemming etc., voor zover het Jack Daniel's betreft. Deze controle zou moeten plaatsvinden door een onafhankelijke door de President aan te wijzen accountant, met een door de President voorgeschreven duidelijke taakomschrijving.

[A B.V.] c.s. hebben de vordering in reconventie bestreden.

De President heeft bij vonnis van 22 juli 1999 in conventie:

1. bepaald dat de op grond van het vonnis van 25 mei 1999 door [A B.V.] c.s. gezamenlijk te verbeuren dwangsommen maximaal f 5.000.000,- kunnen bedragen;

2. Jack Daniel's verboden executiemaatregelen te treffen tot tenuitvoerlegging van de punten 1, 2, 4 en 6 van het dictum van het vonnis van 25 mei 1999;

3. de nieuwe termijn waarbinnen aan de in het dictum van het vonnis van 25 mei 1999 onder 4 genoemde verplichtingen moet zijn voldaan vastgesteld op drie maanden na 22 juli 1999 en partijen gelast in onderling overleg een registeraccountant aan te wijzen die zich met de controle en de accordering van de verklaringen van [A B.V.] c.s. zal worden belast;

4. het meer of anders gevorderde afgewezen.

In reconventie heeft de President de vordering afgewezen.

Tegen het vonnis van 25 mei 1999 hebben [betrokkene C] en [A B.V.] c.s. met uitzondering van [betrokkene C] afzonderlijk hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Het hoger beroep van [betrokkene C] is ingeschreven onder rolnummer 9900260 en van [A B.V.] c.s. met uitzondering van [betrokkene C] onder rolnummer 9900261. Jack Daniel's heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Tegen het vonnis van 22 juli 1999 hebben [A B.V.] c.s. gezamenlijk hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Dit hoger beroep is ingeschreven onder rolnummer 9900297.

Het Hof heeft bij tussenarrest van 22 september 1999 de zaak met rolnummer 9900297 gevoegd met de zaken ingeschreven onder rolnummers 9900260 en 9900261. Bij tussenarrest van 3 november 1999 heeft het Hof [A B.V.] c.s. niet-ontvankelijk verklaard in hun, bij gelegenheid van pleidooi, gedane verzoek tot wijziging van eis.

Bij eindarrest van 23 februari 2000 heeft het Hof:

in de zaken met de rolnummers 9900260 en 9900261: in het principaal en incidenteel appel:

- het vonnis in kort geding van 25 mei 1999, waarvan beroep, voor zover daarin tevens veroordelingen zijn uitgesproken jegens de rechtspersonen Global, Orion, De Maasstroom, FMDC en Ricosmos vernietigd;

- het bepaalde in punt 4 van het dictum van het beroepen vonnis, voor zover daarin geen tijdslimiet is neergelegd met betrekking tot de periode waarover door [A B.V.] c.s. verklaring moet worden gedaan vernietigd;

- voorts genoemd vonnis voor zover daarin de verboden zijn neergelegd als in het dictum genoemd onder punt 4 en 6 gericht tegen [betrokkene C], alsmede diens veroordeling als genoemd onder punt 7 voor zover het de kosten van de beslaglegging te Spijkenisse betreft vernietigd;

- voorts genoemd vonnis voor zover het de in punt 6 van het dictum bedoelde afgifte aan Jack Daniel's betreft, voor zover daarbij niet is voorzien in een financiële vergoeding ten behoeve van [A B.V.] c.s. vernietigd;

- tenslotte het beroepen vonnis voor zover het het aanvangstijdstip betreft van de termijn tot het instellen van de eis in de hoofdzaak, een en ander als bedoeld in punt 8 van het dictum vernietigd;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- alle door Jack Daniel's gevorderde voorzieningen, voor zover deze zijn gericht tegen de rechtspersonen Global, Orion, De Maasstroom, FMDC en Ricosmos afgewezen;

- verstaan dat de in punt 4 van het dictum van het beroepen vonnis bedoelde verklaring zich uitstrekt over de periode die aanvangt op 1 september 1998;

- de voorzieningen als genoemd in het dictum van het beroepen vonnis onder de punten 4 en 6, voor zover deze zijn gericht tegen [betrokkene C], alsmede diens veroordeling als genoemd in punt 7 van het dictum van het beroepen vonnis voor zover het de kosten van de beslaglegging te Spijkenisse betreft afgewezen;

- met betrekking tot de verplichting als neergelegd in punt 6 van het dictum van het beroepen vonnis bepaald, dat deze afgifte zal geschieden tegen vergoeding door Jack Daniel's aan [A B.V.] c.s. van de kostprijs (af fabriek) van de afgegeven zaken, alsmede van de kosten van het vervoer van deze zaken van de Verenigde Staten naar Nederland over de meest gebruikelijke en korte route;

- de termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld bepaald op drie maanden vanaf het moment van de betekening van dit arrest aan Jack Daniel's;

- voor het overige het vonnis, waarvan beroep, bekrachtigd;

- hetgeen meer of anders is gevorderd afgewezen;

In de zaak met rolnummer 99/297:

- verstaan dat het in het dictum van het beroepen vonnis van 22 juli 1999 onder punt 2 zonder restrictie gegeven verbod tot executie dient te worden gelezen als een schorsing van de executie totdat het geschil is beslist;

- het vonnis, waarvan beroep, voor het overige bekrachtigd.

Het eindarrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. De gedingen in cassatie

Tegen het eindarrest van het Hof hebben Jack Daniel's (zaaknr. C00/136HR), [A B.V.], FBE, [B B.V.] (zaaknr. C00/151HR) en [betrokkene C] (zaaknr. C00/152) beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaardingen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

In de zaak C00/136 is verstek verleend aan verweersters sub 5 tot en met 9.

Alle partijen hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaken zijn voor partijen toegelicht door hun advocaten.

#### **De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt:**

- in de zaken C00/136HR en C00/151HR tot verwerping van het beroep;

- en in de zaak C00/152HR tot vernietiging.

De Hoge Raad zal de zaken gevoegd behandelen.

De advocaat van Jack Daniel's heeft bij brief van 3 december 2001 en de advocaat van [A B.V.] heeft bij brief van 4 december 2001 op de conclusie gereageerd.

### **3. Uitgangspunten in alle zaken**

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die zijn vermeld in de [conclusie van de Advocaat-Generaal Keus](#).

3.2 Jack Daniel's heeft [A B.V.] c.s. wegens merkinbreuk in rechte betrokken en in kort geding een aantal vorderingen, zoals hiervoor in 1 vermeld, tegen hen ingesteld die, kort gezegd, ertoe strekken dat verdere inbreuk wordt verboden, de resterende voorraad inbreukmakende producten wordt afgegeven en een aantal administratieve gegevens wordt verstrekt. Deze vorderingen zijn door de President bij vonnis van 25 mei 1999 grotendeels toegewezen. [A B.V.] c.s. hebben een executiegeschil aanhangig gemaakt met betrekking tot het verschaffen van deze gegevens. De President heeft bij vonnis van 22 juli 1999 bepaald dat het verstrekken van gegevens dient te geschieden over de periode vanaf 1 januari 1996. Het Hof dat beide zaken gevoegd heeft behandeld, heeft in zijn rov. 29-31 - kort samengevat - geoordeeld dat de onderhavige informatie- en verantwoordingsplicht zich uitstrekt over een periode die een aanvang neemt op 1 september 1998 en dat de stelling van Jack Daniel's dat bij een eenmaal vastgestelde merkinbreuk moet worden aangenomen dat deze zich heeft uitgestrekt over de gehele periode waarin zulks, wettelijk gezien, mogelijk is geweest, niet kan worden aanvaard. Het Hof heeft voorts, als hiervoor in 1 vermeld, enkele voorzieningen tegen [betrokkene C] afgewezen en met betrekking tot de verplichting tot afgifte van zaken bepaald dat deze zal geschieden tegen vergoeding van de kostprijs. Voor het overige heeft het Hof de vonnissen waarvan beroep bekrachtigd.

### **4. Beoordeling van het middel in de zaak C00/136**

4.1 De onderdelen 1 tot en met 12 van het middel bevatten een inleiding op de klachten die zijn vermeld in de onderdelen 13 tot en met 18.

4.2 De onderdelen 13 en 14 strekken ten betoge dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, de artikelen 13A lid 4 (thans: lid 5) en 13bis lid 5 BMW niet uitsluiten dat de daarin bedoelde informatie- en verantwoor-

dingsplicht zich kan uitstrekken over de periode vóór de eerste door de merkhouders bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard, zodat de onderdelen falen. In de eerste plaats volgt reeds uit de tekst van beide bepalingen dat zij betrekking hebben op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte merkinbreuken. Aan art. 13A lid 4 (thans lid 5) ligt de gedachte ten grondslag dat het de merkhouders eenvoudiger moet worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht met het oog waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd. Het bepaalde in art. 13bis lid 5 is bedoeld om de merkhouders in staat te stellen door het bekend worden van eerdere schakels (hier:) in de keten van distributie van inbreukmakende zaken de inbreuk dichterbij de bron te bestrijden. De strekking van beide bepalingen brengt dus eveneens mee dat er geen grond bestaat voor het aanvaarden van de door de onderdelen verdedigde rechtsopvatting.

4.3 De onderdelen 15 tot en met 18 die ten onrechte uitgaan van de veronderstelling dat het Hof deze opvatting heeft aanvaard, missen feitelijke grondslag en kunnen niet tot cassatie leiden.

### **5. Beoordeling van het middel in de zaken C00/151 en C00/152**

5.1 Het uit 15 onderdelen bestaande middel in de zaak C00/151 is gelijkkluidend aan de onderdelen 1 tot en met 15 van het middel in de zaak C00/152.

5.2 De onderdelen 2 en 3 - onderdeel 1 bevat slechts een inleiding - keren zich tegen rov. 4 van het Hof, waarin het Hof heeft geoordeeld dat niet ervan mag worden uitgegaan dat bij het ontbreken van een uitdrukkelijk verbod door of vanwege de merkhouders om de van zijn merk voorziene, buiten de EER in het verkeer gebrachte producten aan afnemers binnen de EER af te leveren, een (voor uitputting van het merkrecht toereikende) impliciete toestemming tot een zodanige aflevering is verleend. Onderdeel 2 faalt, omdat het bestreden oordeel van het Hof juist is (vgl. [HvJEG 20 november 2001, zaken C-414/99 tot en met C-416/99 inzake Davidoff en Levi Strauss; HR 25 januari 2002, nr. C00/131, inzake Etos/Dior](#)). Onderdeel 3 miskent dat een rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht kan worden bestreden.

5.3 De onderdelen 4 tot en met 6 zijn gericht tegen rov. 5 van het arrest van het Hof. De onderdelen 5 en 6 (onderdeel 4 vormt alleen een inleiding) missen feitelijke grondslag en kunnen daarom niet tot cassatie leiden. Anders dan in deze onderdelen wordt verondersteld, heeft het Hof geen oordeel gegeven over de bewijslast of het bewijsrisico met betrekking tot de herkomst van de goederen, doch geoordeeld dat [A B.V.] c.s. zich in de omstandigheden van dit geval niet erop kunnen beroepen dat zij de herkomst van de zaken en het ontbreken van de toestemming van Jack Daniel's niet konden nagaan.

5.4 Onderdeel 7 keert zich tegen rov. 7 van het bestreden arrest. Daarin laat het Hof het antwoord op de vraag of St. Maarten als LGO (landen en gebieden

overzee) dient te worden beschouwd, in het midden, omdat slechts een gering gedeelte van de onderhavige zaken door of vanwege Jack Daniel's voor het eerst daar in het verkeer was gebracht. Deze laatste zinsnede berust volgens het onderdeel op een vergissing. Deze klacht mist feitelijke grondslag, nu rov. 7 van het Hof betrekking heeft op de in 1.2 van de conclusie van de Advocaat-Generaal onder e vermelde, te Farmsum aangetroffen zaken, terwijl onderdeel 7 kennelijk ziet op de aldaar in de conclusie onder d vermelde, voor de eerste maal aan drie Amerikaanse bedrijven geleverde en door FBE aan Hydale Ltd. verkochte zaken, waarop het Hof in zijn in het onderdeel genoemde rov. 29 ook doelt.

5.5 De onderdelen 8 tot en met 10 zijn gericht tegen het oordeel van het Hof in rov. 13. Onderdeel 8 bevat een inleiding. Onderdeel 9 klaagt dat het oordeel van het Hof rechtens onjuist is indien het aldus moet worden opgevat dat "het enkele voorhanden hebben (met inbegrip van opslag) op het Nederlands grondgebied van goederen die zijn voorzien van een merk in de zin van de BMW en die de douanetechnische status T-1 en of AGP/AGD hebben" het in- en uitvoeren van waren onder het teken als bedoeld in art. 13A lid 1 in verband met lid 2, onder c, oplevert. Nu het oordeel van het Hof niet aldus kan worden opgevat, kan het onderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Hetzelfde geldt voor de rechtsklacht van onderdeel 10. Het Hof heeft niet (ander) gebruik in het economisch verkeer vastgesteld, doch slechts geoordeeld dat (ook) zodanig (ander) gebruik niet reeds in verband met de douanetechnische status van de producten is uitgesloten.

5.6 Onderdeel 11 acht ontoelaatbaar onduidelijk waarop het Hof zijn in rov. 13-15 vervatte oordeel heeft gebaseerd dat alle eiseressen tot cassatie van de merken van Jack Daniel's gebruik hebben gemaakt, nu niet wordt onderscheiden welke van deze partijen op welke wijze zulks zouden hebben gedaan. Het onderdeel miskent dat het Hof blijkens zijn rov. 21-22 alleen merkinbreuk door [A B.V.], FBE en [B B.V.] heeft aangenomen. Met betrekking tot deze partijen heeft het Hof geoordeeld dat in confesso is dat zij deelnemen in de (parallel) handel in producten van het merk Jack Daniel's. Voorts kan in cassatie ervan worden uitgegaan dat FBE bij de gewraakte levering aan Hydale was betrokken. Het Hof heeft kennelijk in het licht van een en ander voldoende aannemelijk geoordeeld dat [A B.V.] en [B B.V.] bij inbreukmakende gedragingen betrokken zijn. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en, in aanmerking genomen dat het een kort geding betreft, ook niet ontoereikend gemotiveerd. Onderdeel 11 faalt.

5.7 Het vorenoverwogene brengt mee dat het oordeel van het Hof niet berust op vereenzelviging van rechtspersonen, zodat onderdeel 12 feitelijke grondslag mist.

5.8 Onderdeel 13 vormt een inleiding op onderdeel 14 dat klaagt dat het Hof (in rov. 29-30) heeft miskend dat de informatie- en verantwoordingsplicht die voortvloeit uit art. 13A lid 5 (voorheen lid 4) en art. 13bis lid 5 BMW slechts betrekking kan hebben op concrete merkinbreuken, nu het Hof de daartoe strekkende veroorde-

ling in zoverre handhaaft dat op [A B.V.] c.s. de plicht blijft rusten om opgave te doen van alle handel in Jack Daniel's producten, ongeacht of deze inbreukmakend is of niet. Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het Hof in rov. 31 uitdrukkelijk heeft overwogen dat de veroordelingen verband dienen te houden met de merkinbreuken gedurende het genoemde tijdvak (vanaf 1 september 1998). Het onderdeel bevat voorts de klacht dat het Hof heeft miskend dat in de door Jack Daniel's gestelde inbreukmakende uitvoer naar Duitsland geen aanknopingspunt kan worden gevonden voor de toepassing van voormelde bepalingen, omdat daarover niets is komen vast te staan. Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden, nu het Hof in zijn rov. 30, waartegen in zoverre geen klacht is gericht, als niet voldoende gemotiveerd bestreden heeft aangenomen dat een merkinbreukmakende uitvoer naar Duitsland heeft plaatsgevonden.

5.9 Onderdeel 15 keert zich met een motiveringsklacht en met een rechtsklacht tegen rov. 16 van het bestreden arrest. Daarin heeft het Hof de opvatting van [A B.V.] c.s. verworpen dat aanvaarding van het beroep van Jack Daniel's op de uitputtingsregel van art. 13A lid 8 (thans lid 9) BMW/art. 7 Richtlijn 89/104/EEG strijdig is met het Europese mededingingsrecht, in het bijzonder art. 81 EG (voorheen art. 85 EG-Verdrag). De motiveringsklacht behoeft geen behandeling, omdat een rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht kan worden bestreden. **De rechtsklacht faalt, omdat het oordeel van het Hof juist is. De uitoefening van een nog niet uitgeput merkrecht waarvan in het onderhavige geval sprake is, kan op zichzelf niet tot de conclusie leiden dat in strijd wordt gehandeld met art. 81 EG (vgl. HR 25 januari 2002, nr. C00/131, inzake Etos/Dior).** Omstandigheden die tot een andere conclusie zouden kunnen leiden zijn niet gesteld. In het bijzonder is niet gesteld dat de uitoefening door Jack Daniel's van haar merkrecht verband houdt met door haar gemaakte afspraken met derden omtrent de verdeling van de markt die ertoe zouden kunnen leiden dat in strijd met de voormelde bepaling de mededinging wordt beperkt. Het beroep van [A B.V.] c.s. op strijd met art. 82 EG moet buiten beschouwing blijven, omdat deze klacht niet voor het eerst in cassatie kan worden aangevoerd.

## **6. Beoordeling van onderdeel 16 in de zaak C00/152**

6.1 Onderdeel 16 keert zich tegen rov. 24 waarin het Hof heeft geoordeeld dat [betrokkene C] voor zijn gedragingen als bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van de in dit geding betrokken rechtspersonen rechtstreeks aansprakelijk kan worden gehouden. Het onderdeel betoogt dat dit oordeel van het Hof rechtens onjuist, althans niet naar de eis der wet met redenen omkleed is, nu om een dergelijke aansprakelijkheid te kunnen aannemen moet worden vastgesteld of [betrokkene C] zelf jegens Jack Daniel's onrechtmatig heeft gehandeld, hetgeen het Hof zou hebben nagelaten, en nu diens aansprakelijkheid niet kan worden gebaseerd op de enkele hoedanigheid van bestuurder en/of beleidsbepaler. Voor zover het Hof de enkele hoedanigheid van beleidsbepaler voldoende heeft geacht om deze aansprakelijkheid aan te nemen, heeft het Hof volgens het on-

derdeel miskend dat deze maatstaf te vaag is om daarop aansprakelijkheid te kunnen baseren.

6.2 Bij de beoordeling van het onderdeel moet worden voor-opgesteld dat het Hof blijkens rov. 23 zijn oordeel niet heeft "gebaseerd op de leerstukken 'doorbraak' van, dan wel 'vereenzelviging' met rechtspersonen". Het Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat [betrokkene C] aansprakelijk is op grond van een eigen onrechtmatig handelen of nalaten dat hierin gelegen is dat hij als beleidsbepaler van de in dit geding betrokken vennootschappen aan de onderhavige merkinbreuken leiding heeft gegeven dan wel heeft nagelaten voldoende maatregelen te nemen om deze merkinbreuken te voorkomen hoewel hij daartoe in staat was. Voor zover aan het onderdeel de klacht ten grondslag is gelegd dat het Hof de aansprakelijkheid van [betrokkene C] niet op een door deze gepleegde onrechtmatige daad heeft gebaseerd, mist de klacht feitelijke grondslag.

6.3 Het onderdeel kan niet slagen op grond van het navolgende. Het gaat in het onderhavige geval om een aantal voorlopige voorzieningen in verband met vastgestelde of voldoende aannemelijk geoordeelde merkinbreuken. Daarbij is een aantal vennootschappen betrokken waarvan [betrokkene C] direct of indirect de bestuurder is en waarvan het het beleid feitelijk door hem wordt bepaald. Van de zijde van Jack Daniel's is aangevoerd en door de President is aangenomen - waartegen naar het kennelijke en op zijn uitleg van de gedingstukken berustende oordeel van het Hof [betrokkene C] in hoger beroep niet is opgekomen - dat [betrokkene C] ervoor kiest onduidelijkheid te laten bestaan over zijn activiteiten en gedragingen en die van de vennootschappen waarover hij direct of indirect controle of zeggenschap heeft. Het oordeel van het Hof moet in het licht van dit een en ander aldus worden verstaan dat deze merkinbreuken derhalve mede onder leiding van, althans met medeweten en goedkeuring van [betrokkene C] hebben plaatsgevonden in dier voege dat aannemelijk is dat [betrokkene C] door hetzij te bevorderen hetzij niet te voorkomen dat merkinbreuk wordt gepleegd, terwijl hij daartoe in zijn door het Hof bedoelde hoedanigheid in staat is, handelt in strijd met de zorgvuldigheid waartoe hij jegens Jack Daniel's is gehouden, en dat in elk geval voldoende grond bestaat voor de vrees dat [betrokkene C] in de toekomst onrechtmatig jegens Jack Daniel's zal handelen door te bevorderen of toe te laten dat door deze of andere door hem gecontroleerde vennootschappen opzettelijk merkinbreuken als de onderhavige zullen worden gepleegd. Op grond daarvan heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat het voor een effectieve rechtsbescherming tegen deze merkinbreuken noodzakelijk is dat ook voorzieningen als door het Hof in hoger beroep nader omlind tegen [betrokkene C] persoonlijk worden getroffen. Door te oordelen als hiervoor weergegeven heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Deze oordelen zijn niet onbegrijpelijk en kunnen, verweven als zij zijn met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie verder niet op juistheid worden getoetst. Zij zijn, in aanmerking genomen dat het Hof in kort geding

heeft geoordeeld, ook niet onvoldoende gemotiveerd, zodat het onderdeel faalt.

## 7. Beslissing

De Hoge Raad:

**in de zaak: C00/136:**

verwerpt het beroep;

veroordeelt Jack Daniel's in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A B.V.] c.s. begroot op €286,88 aan verschotten en op € 1.365,-- voor salaris;

**in de zaak C00/151:**

verwerpt het beroep;

veroordeelt [A B.V.] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jack Daniel's begroot op €286,88 aan verschotten en op € 1.365,-- voor salaris;

**in de zaak C00/152:**

verwerpt het beroep;

veroordeelt [betrokkene C] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jack Daniel's begroot op €286,88 aan verschotten en op € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp als voorzitter en de raadsheren R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 15 februari 2002.

---

## Conclusie A-G Keus

C00/136, C00/151 en C00/152

Mr. Keus

Zitting 23 november 2001

Conclusie inzake:

In zaak C00/136:

Jack Daniel's Properties Inc.

(hierna: Jack Daniel's)

tegen:

1. [A] B.V.,
2. F.B.E. Expedition B.V.,
3. Global Distributors B.V.,
4. Orion Consumer Goods B.V.,
5. De Maasstroom Groothandel B.V.,
6. Frival Market Development Company B.V.,
7. Ricosmos B.V.,
8. [B] B.V. en

9. [Betrokkene C]

(hierna gezamenlijk: [A B.V.] c.s.)

In zaak C00/151:

1. [A] B.V. [...],
2. F.B.E. Expedition B.V. (hierna: FBE) en
3. [B] B.V. [...]

tegen:

Jack Daniel's Properties Inc.

(hierna: Jack Daniel's)

In zaak C00/152:

[Betrokkene C]

tegen:

Jack Daniel's Properties Inc.  
(hierna: Jack Daniel's)

### 1. Feiten en procesverloop

1.1 In deze drie merkenzaken komen de volgende vragen aan de orde:

- Omvat het begrip "toestemming" in art. 7 lid 1 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (hierna: de Richtlijn) en art. 13A lid 9 (voorheen: lid 8) eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) ook een impliciete toestemming, hierin gelegen, dat de merkhouder bij het in de handel brengen van de van zijn merk voorziene producten buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) geen verbod van wederverkoop (naar de EER) heeft opgelegd?

- Kan van merkinbreuk sprake zijn, als de betrokken producten op grond van hun bijzondere douanestatus niet in de EER in het vrije verkeer zijn?

- Kan de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording en tot het verstrekken van informatie op grond van art. 13A lid 5 resp. art. 13bis lid 5 BMW betrekking hebben op een periode, gelegen vóór een bewezen of aannemelijk geachte merkinbreuk?

- Leidt het beroep op de uitputtingsregel van art. 13A lid 9 BMW tot een resultaat dat in strijd is met de art. 81 en 82 van het EG-Verdrag?

- Kan de feitelijke beleidsbepaler van de inbreukmakende vennootschappen rechtstreeks aansprakelijk worden gehouden in verband met de door die vennootschappen gepleegde merkinbreuken?

1.2 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan(1):

(a) Jack Daniel's is onder meer exclusief gerechtigd tot het woord- en beeldmerk 'JACK DANIEL'S'. Deze merken hebben werking voor de Benelux en zijn ingeschreven in de warenklasse 33, zijnde alcoholhoudende dranken.

(b) Jack Daniel's is houdster van een groot aantal merken van producten, die door Brown-Forman, of één van Brown-Forman's dochtermaatschappijen, worden geproduceerd en verhandeld, waaronder JACK DANIEL'S whiskey. Brown-Forman is als licentienemer van Jack Daniel's bevoegd om gebruik te maken van de merken van Jack Daniel's voor de verdere verhandeling van de producten.

(c) Ingevolge de EG-richtlijn van de Raad 89/396/EEG van 14 juni 1989 dient Jack Daniel's op haar waren een aanduiding aan te brengen aangevende het batchnummer, een code die het mogelijk maakt een partij waren te identificeren. Jack Daniel's maakt gebruik van twee codes aan de hand waarvan kan worden vastgesteld aan wie zij de betreffende fles heeft geleverd alsmede waar en wanneer de betreffende fles whiskey is geproduceerd.

(d) Op 8 december 1998 heeft FBE 250 dozen, elk bevattende 12 flessen van 1 liter Jack Daniel's whiskey, verkocht aan Hydale Limited in het Verenigd Koninkrijk. Uit de betreffende dozen zijn de codes weggesneden. De codes op de flessen zelf zijn niet verwijderd.

Aan de hand van de op de flessen aangebrachte identificatienummers (codes), die Jack Daniel's en Brown-Forman onder meer in staat stellen om de identiteit van de eerste afnemers te achterhalen, is vastgesteld dat de partij voor de eerste maal in de Verenigde Staten op de markt is gebracht en dat de producten voor de eerste maal zijn geleverd aan drie verschillende Amerikaanse bedrijven: Burns Philip in San Fransisco, Northwest in Seattle en Ueta of Texas in Laredo.

(e) Krachtens haar daartoe door de president van de rechtbank verleend verlof heeft Jack Daniel's op 12 april 1999 getracht aan de Steenweg te Farmsum onder verweerders in cassatie onder 1 tot en met 7 (C00/136) beslag te leggen op een partij whiskey van het merk Jack Daniel's. Ter plaatse heeft de deurwaarder circa 5.000 dozen aangetroffen, waarvan de identificatienummers waren uitgesneden. In elke doos zaten 12 flessen Jack Daniel's whiskey. Aan de hand van de op de flessen aangebrachte identificatienummers is vastgesteld dat de partij voor de eerste maal is geleverd aan bedrijven in Mexico en op St. Maarten.

(f) De deurwaarder heeft eveneens op 12 april 1999 in Spijkenisse conservatoir derdenbeslag gelegd onder [B B.V.], zulks ten laste van verweerders in cassatie onder 1 tot en met 7 (C00/136), op parallel-geïmporteerde whiskey, te weten: 58 dozen met 12 flessen à 0,75 liter, 626 dozen met 12 flessen à 0,7 liter en 13 dozen met 12 flessen à 1 liter. Aan de hand van de identificatienummers kon worden vastgesteld dat deze producten voor de eerste maal waren geleverd aan bedrijven in Australië, Puerto Rico en de VS. Jack Daniel's heeft op 3 mei 1999 nog een beslag ten laste van [B B.V.] zelf gelegd.

(g) Jack Daniel's heeft op 20 april 1999 [A B.V.] c.s. alsmede [D] Ltd. en [E] B.V. in kort geding gedagvaard. Bij vonnis van 25 mei 1999 heeft de president van de rechtbank te Groningen de vorderingen van Jack Daniel's jegens [A B.V.] c.s. voor een deel toegewezen. (zie ook hierna: onder 1.13-1.15)

(h) Jack Daniel's heeft het vonnis van 25 mei 1999 op 27 mei 1999 aan [A B.V.] c.s. doen betekenen met het bevel tot onder meer het verstrekken van de in het dictum van het vonnis (onder punt 4, sub I-VI) genoemde verklaringen ten aanzien van de verhandeling van inbreukmakende producten en de daarbij gemaakte winst, gecontroleerd en geaccordeerd door een registeraccountant. H. Kramer RA van Deloitte & Touche Registeraccountants heeft in verband daarmee een onderzoek ingesteld, hetgeen heeft geleid tot een rapport van 21 juni 1999. De verklaringen die de basis vormen van dit rapport zijn door de advocaat van [A B.V.] c.s. aangeleverd. Het rapport heeft betrekking op de periode van 12 april 1999 tot 17 juni 1999. In het rapport is als uitgangspunt genomen dat de van de merken van Jack Daniel's voorziene producten die door [A B.V.] c.s. als niet-communautaire goederen op T1 of AGD/AGP documenten zijn gekocht en als niet-communautaire goederen op T1 of AGD/AGP documenten zijn verkocht, geen inbreukmakende producten zijn als bedoeld in het vonnis.

1.3 Jack Daniel's heeft in kort geding gevorderd(2) dat (onder anderen) [A B.V.] c.s. ieder afzonderlijk zullen

worden veroordeeld iedere inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merkrechten te staken en gestaakt te houden en meer in het bijzonder elke verhandeling van producten die voorzien zijn van de merken van Jack Daniel's en die niet door Jack Daniel's of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, te staken en gestaakt te houden. Onder verhandeling dient daarbij tevens te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben voor één van deze doeleinden (a). Jack Daniel's heeft aan deze vordering de gebruikelijke nevenvorderingen verbonden: verstrekking van een door een registeraccountant geaccordeerde verklaring met betrekking tot de handel in inbreukmakende producten en de daarbij gemaakte winst (b), een gebod om de afnemers schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende producten te retourneren (c), een gebod tot overdracht van de geretourneerde en in voorraad gehouden inbreukmakende producten en verstrekking van een door een registeraccountant geaccordeerde verklaring met betrekking tot het aantal en de afzender van de geretourneerde producten (d en e). Voorts heeft Jack Daniel's nog afgifte gevorderd van de voorraden die zijn aangetroffen bij de poging tot beslaglegging op 12 april 1999, alsmede van de in de dagvaarding nader omschreven inbeslaggenomen producten (f), alles onder verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van [A B.V.] c.s. en de beide overige gedaagde partijen in de beslagkosten (g) en in de kosten van het geding. Bij conclusie van eis heeft Jack Daniel's haar vordering jegens [betrokkene C] nog vermeerderd: hem moet worden geboden ervoor zorg te dragen dat de vennootschappen waarover hij al dan niet direct controle en/of zeggenschap heeft zich niet aan merkinbreuk zullen schuldig maken, en in het bijzonder niet betrokken zullen zijn bij verhandeling van niet door of met toestemming van Jack Daniel's in de EER in het verkeer gebrachte waren (p. 9 van het kort geding vonnis van 25 mei 1999).

1.4 Jack Daniel's heeft ter onderbouwing van haar vordering, voor zover in cassatie van belang, aangevoerd dat (onder anderen) [A B.V.] c.s. zich schuldig maken aan ongeautoriseerde parallelimport van grote partijen whiskey van het merk Jack Daniel's. Deze partijen zijn niet met haar toestemming in de EER in het verkeer gebracht, zodat zij zich daartegen kan verzetten op grond van de BMW. Voorts heeft Jack Daniel's aangevoerd dat zij op 12 april 1999 beslag heeft laten leggen op een deel van een ongeautoriseerde partij whiskey. Dit beslag is door [betrokkene C] in sterke mate gefrustreerd, waarna de goederen tot twee maal toe aan het beslag zijn onttrokken. (Onder anderen) [A B.V.] c.s. behoren tot het zogenaamde "[C]-concern"; bij alle vennootschappen is [betrokkene C] direct of indirect als (middellijk) aandeelhouder en/of bestuurder betrokken. Jack Daniel's heeft voorts aangevoerd dat, gelet op deze nauwe betrekkingen, de overeenkomstige bedrijfsactiviteiten en informatie "uit de markt", waarschijnlijk alle gedaagden bij de parallel-import zijn betrokken.(3)

1.5 [A B.V.] c.s. en de beide andere gedaagden hebben verweer gevoerd. Zij hebben, voor zover in cassatie van belang, erkend dat een aantal van de gedaagde vennootschappen (verweerders in cassatie onder 1 tot en met 7, C00/136) onderling is verbonden. Zij hebben zich echter op het standpunt gesteld dat Jack Daniel's geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat alle gedaagden zich aan inbreuk op haar merkrechten hebben schuldig gemaakt. Alleen [A B.V.] en FBE handelen in alcoholische dranken, terwijl alleen [A B.V.] zich met (geautoriseerde) parallelimport in de EER bezighoudt.

1.6 [A B.V.] c.s. en de beide medegegaagden hebben aangevoerd dat de goederen die uit derde landen afkomstig waren, niet voor de EER, maar voor derde landen waren bestemd, tenzij de merkhouders geen bezwaar tegen afzet in de EER had. De handel in uit derde landen afkomstige en voor derde landen bestemde producten is transitohandel, die geen merkinbreuk oplevert.

1.7 Voorts hebben [A B.V.] c.s. en de beide medegegaagden aangevoerd dat veelal niet kan worden nagegaan of producten wellicht niet reeds door de merkhouders in de EER in het verkeer waren gebracht, alvorens zij aan een afnemer in een derde land werden verkocht. Waren de producten reeds door de merkhouders binnen de EER in het verkeer gebracht, dan is in zoverre van uitputting sprake.

1.8 Voor zover de producten voor het eerst op Sint Maarten in het verkeer zijn gebracht en het merkrecht niet al daardoor, in verband met de bijzondere status van St. Maarten als één van de landen en gebieden overzee in de zin van het vierde deel van het EG-Verdrag, communautair is uitgeput, verzet volgens [A B.V.] c.s. en de beide andere gedaagden in elk geval het (op de associatie van de landen en gebieden overzee toepasselijke) gemeenschapsrecht zich tegen invoerbeperkingen die uit niet-toepasselijkheid van de uitputtingsregel voortvloeien.

1.9 Overigens hebben [A B.V.] c.s. en de beide medegegaagden zich op het standpunt gesteld dat Jack Daniel's zich niet op niet-toepasselijkheid van de uitputtingsregel kan beroepen, nadat de waren zonder beperkingen jegens de eerste afnemer in wereldwijde circulatie zijn gebracht.

1.10 Ten slotte hebben [A B.V.] c.s. zich beroepen op het communautaire mededingingsrecht, meer in het bijzonder art. 85 (thans 81) lid 1 EG-Verdrag, dat zich zou verzetten tegen een beroep van Jack Daniel's op haar (mogelijk niet uitgeputte) merkrechten om parallelinvoer in de EER (voor zover daarvan al sprake zou zijn) te beletten.

1.11 [Betrokkene C] heeft aangevoerd dat hij niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden, omdat Jack Daniel's niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van misbruik van vennootschappen en dat hij via andere vennootschappen de aan de overige vennootschappen te verbieden handelingen zal voortzetten.(4)

1.12 [A B.V.] c.s. en de beide andere gedaagden hebben een vordering in reconventie ingesteld. Zij hebben een verbod op beslaglegging op de goederen van het merk Jack Daniel's met de status "niet communautaire

goederen" gevorderd, alsmede een verbod op beslaglegging op goederen die door of met toestemming van Jack Daniel's in de EER in het verkeer zijn gebracht. Voorts hebben zij opheffing van de reeds gelegde beslagen gevorderd.

1.13 De president heeft in zijn vonnis van 25 mei 1999 de vorderingen van Jack Daniel's grotendeels toegewezen.(5) Daartoe heeft hij ten aanzien van verweerders in cassatie onder 1 tot en met 7 (C00/136) overwogen dat is komen vast te staan dat zij vanwege de gelijksoortigheid van activiteiten en de gemeenschappelijke beleidsbepaler in de persoon van [betrokkene C] onderling nauw zijn verbonden. Aangezien zij er zelf voor hebben gekozen dat zij moeilijk te onderscheiden zijn, dienen zij elkaars lot te delen (p. 10, tweede alinea). Ten aanzien het beroep op uitputting van het merkrecht van Jack Daniel's heeft de president overwogen dat [A B.V.] c.s. dienen te bewijzen dat de van het merk voorzien waren reeds door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht, aangezien de uitputtingsregel een inperking op het merkrecht vormt. [A B.V.] c.s. hebben echter niet aannemelijk gemaakt dat de producten door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. De omstandigheid dat Jack Daniel's de waren in circulatie heeft gebracht zonder de eerste afnemer contractuele beperkingen op te leggen, leidt volgens de president niet tot toepassing van de uitputtingsregel, aangezien dit zou neerkomen op een regel van mondiale uitputting in weerwil van hetgeen door de Europese regelgever is beoogd (p. 10, derde alinea).

1.14 Met betrekking tot de vordering van Jack Daniels's, gericht tegen [betrokkene C] persoonlijk, heeft de president overwogen dat [betrokkene C] heeft erkend de feitelijke beleidsbepaler te zijn en dat hij er kennelijk voor heeft gekozen om onduidelijkheid te laten bestaan omtrent zijn feitelijke gedragingen en die van "zijn" vennootschappen, zodat ook deze vordering voor toewijzing in aanmerking komt (p. 10, vijfde alinea).

1.15 Ten slotte heeft de president de vorderingen in conventie en reconventie ten aanzien van het beslag van 12 april 1999 beoordeeld. Hij achtte dit beslag, voor zover rechtsgeldig gelegd, van rechtswege vervalten. Verder was hij van oordeel dat het kort geding zich niet leent voor een nader onderzoek naar de onduidelijkheden rond het beslag. De vordering van Jack Daniel's onder (f) (zie hiervóór, onder 1.3) achtte hij derhalve niet voor toewijzing vatbaar. Ten aanzien van de vordering van [A B.V.] c.s. in reconventie oordeelde de president dat deze onvoldoende was gespecificeerd (p.11).

1.16 [A B.V.] c.s. hebben de tenuitvoerlegging van het vonnis van 25 mei 1999 tot inzet gemaakt van een tweede kort geding. Zij hebben daarin (samengevat) aangevoerd dat uit het vonnis van 25 mei 1999 niet is af te leiden dat transitohandel een inbreuk op de merkrechten van Jack Daniel's vormt, zodat hun verklaring ten aanzien van de handel in producten van het merk Jack Daniel's daarop geen betrekking behoeft te hebben. Voorts hebben [A B.V.] c.s. aangegeven dat de president niet heeft bepaald op welke periode de ver-

klaring betrekking moet hebben. In dat verband hebben zij aangevoerd dat de wet geen controlemogelijkheden biedt wanneer er geen sprake is van merkinbreuk en dat de president hoogstens ten aanzien van de aan Hydale (zie hiervóór, onder 1.2.d) geleverde partij kan hebben aangenomen dat van merkinbreuk sprake was. Op grond van het bovenstaande vorderden [A B.V.] c.s. een verbod op maatregelen ter uitvoering van het vonnis van 25 mei 1999 en subsidiair het vaststellen van een nieuwe termijn om aan dit vonnis te voldoen.(6)

1.17 Jack Daniel's heeft, voor zover in cassatie van belang, als verweer gevoerd dat [A B.V.] c.s. niet aan de veroordelingen hebben voldaan, omdat de afgelegde verklaring over de handel in Jack Daniel's-producten slechts op de periode vanaf 12 april 1999 betrekking heeft. Zij heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat ook transitohandel merkinbreuk kan opleveren en dat uit de uitspraak van de president niet kan worden opgemaakt dat bij transitohandel van merkinbreuk geen sprake is. Het opslaan van producten als onderdeel van transitohandel valt in de BMW onder merkgebruik. Als de betrokken producten zonder toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer zijn gebracht, is volgens Jack Daniel's van inbreuk sprake. [A B.V.] c.s. moeten in hun verklaring verantwoording afleggen over de gehele periode waarin zij merkinbreuk hebben gepleegd, hetgeen volgens Jack Daniel's inhoudt dat zij opgave moeten doen van de parallelimport vanaf 1 januari 1996, althans vanaf het moment dat zij met die handel zijn begonnen. Aldus kan Jack Daniel's inzicht krijgen in de hoogte van de in de bodemprocedure te vorderen schadevergoeding. Ten slotte heeft Jack Daniel's nog een voorwaardelijke vordering in reconventie ingesteld: voor zover de vordering van [A B.V.] c.s. zou worden toegewezen, heeft zij gevorderd dat alle leveringen van de vennootschappen binnen het "[C]-concern", voor zover het gaat om producten van het merk Jack Daniel's, worden gecontroleerd door een accountant.(7)

1.18 Over de vraag op welke periode de verklaring van [A B.V.] c.s. ten aanzien van de verhandeling van waren met het merk Jack Daniel's en de daarbij genoten winst betrekking moet hebben, heeft de president in het vonnis in het executiegeschil van 22 juli 1999 het volgende overwogen:

"6. De president heeft in het vonnis van 25 mei 1999 niet bepaald op welke periode de verklaringen van [betrokkene C] c.s. ([A B.V.] c.s., LK) betrekking moeten hebben. De in artikel 13bis lid 5 Benelux Merkenwet genoemde maatregelen zijn evenmin in de tijd beperkt. Omdat het voor de merkgerechtigde moeilijk zal zijn te achterhalen vanaf wanneer er inbreuk is gemaakt, wordt de inbreukmaker verplicht om zelf alle mogelijk relevante gegevens omtrent de inbreuk te verstrekken. De merkgerechtigde wordt op deze wijze in staat gesteld beter tegen inbreukmakers op te treden. De ruime formulering van het dictum van het vonnis van 25 mei 1999 is in lijn met die beschermingsgedachte. Uit het dictum vloeit voort dat de verklaringen van [betrokkene C] c.s. zich in beginsel moeten uitstrekken over de gehele periode waarin [betrokkene C] c.s. inbreuk hebben

gemaakt op het merk Jack Daniel's. Omdat het voor 1 januari 1996, gelet op de toen nog geldende wereldwijde uitputtingsregel, niet mogelijk was om door middel van parallelimport inbreuk te maken op de merkenrechten van Jack Daniel's, hoeven de verklaringen van [betrokkene C] c.s. echter niet verder terug te gaan dan tot 1 januari 1996."

1.19 Vervolgens heeft de president aangegeven dat het vonnis van 25 mei 1999 geen onderscheid maakt tussen waren "in transit" en waren "niet in transit". De verklaringen van [betrokkene C] c.s. moeten derhalve op alle door haar verhandelde Jack Daniel's producten (ook T1 of AGD/AGP ingekochte producten) betrekking hebben (rov. 7).

1.20 Ondanks de constatering dat [A B.V.] c.s. niet aan het vonnis van 25 mei 1999 hadden voldaan (omdat zij in ieder geval ook reeds op 8 december 1998 producten van Jack Daniel's hadden verhandeld), heeft de president Jack Daniel's verboden executiemaatregelen te treffen "in verband met de door [A B.V.] c.s. afgelegde verklaringen en het daarop volgende accountantsrapport", omdat zij dan - gelet op de kennelijke onduidelijkheden in het vonnis van 25 mei 1999 - misbruik van haar bevoegdheid zou maken. Ook heeft de president Jack Daniel's verboden executiemaatregelen te treffen voor zover zij in het kader van de veroordeling van [A B.V.] c.s. tot het staken van de inbreuk en de overdracht van voorraden, ervan uit gaat dat "zuivere transitohandel" merkinbreuk oplevert. Op dat punt zou slechts in hoger beroep duidelijkheid kunnen worden verkregen (rov. 8).(8) Vervolgens heeft de president een nieuwe termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak vastgesteld waarin [A B.V.] c.s. alsnog de in het vonnis van 25 mei 1999 bedoelde verklaring met betrekking tot de verhandeling van waren met het merk Jack Daniel's en de daarbij genoten winst aan Jack Daniel's moeten doen toekomen (rov. 9). De president heeft de vordering van Jack Daniel's in reconventie afgewezen (rov. 11).

1.21 [A B.V.] c.s. hebben zowel van het vonnis van de president van 25 mei 1999 als van het vonnis van de president van 22 juli 1999 hoger beroep ingesteld (van het vonnis van 25 mei 1999 hebben [betrokkene C] en [A B.V.] c.s. met uitzondering van [betrokkene C] afzonderlijk geappelleerd). Jack Daniel's heeft van het vonnis van 25 mei 1999 incidenteel appel ingesteld. Het hof heeft de zaken bij arrest van 22 september 1999 gevoegd. Bij arrest van 3 september 1999 heeft het hof een door [A B.V.] c.s. in het appel van het vonnis van 22 juli 1999 verzochte vermeerdering van eis afgewezen.

1.22 Met hun grieven tegen het vonnis van 25 mei 1999 hebben [A B.V.] c.s., voor zover in cassatie van belang, betoogd dat Jack Daniel's impliciet toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de waren binnen de EER, voor zover zij de eerste afnemers geen wederverkoopbeperkingen heeft opgelegd. Waar van zulke beperkingen niet is gebleken, is volgens [A B.V.] c.s. het merkrecht van Jack Daniel's uitgeput (grievens I, III en IV; zie ook de toelichting op grief II). Verder hebben [A B.V.] c.s. aangevoerd dat, voor zover de

waren voor het eerst op Sint Maarten in het verkeer zijn gebracht, ook deze omstandigheid in de weg staat aan toepassing van de communautaire uitputtingsregel van art. 13A lid 9 BMW, althans met zich brengt dat het (op de associatie van de landen en gebieden overzee toepasselijke) gemeenschapsrecht zich tegen invoerbeperkingen verzet. In hoger beroep hebben [A B.V.] c.s. voorts wederom aangevoerd dat geen sprake is van merkinbreuk omdat het in de procedure gaat om "niet-communautaire" producten die in Nederland slechts "in transit" (T1 en AGP/AGD-status) waren, zodat geen sprake is van in- of uitvoer (grief II). In dit verband hebben [A B.V.] c.s. ook aangevoerd dat de werking van art. 13A lid 9 BMW met het EG-mededingingsrecht botst.

1.23 [A B.V.] c.s. hebben ook een grief gericht tegen het oordeel van de president in het vonnis van 25 mei 1999 dat zij er - met het oog op hun onderlinge verbondenheid, de gelijksoortigheid van hun activiteiten en hun gemeenschappelijke beleidsbepaler - kennelijk voor hebben gekozen moeilijk te onderscheiden te zijn, zodat zij elkaars lot moeten delen (grief V). Ten slotte hebben zij in hoger beroep aangevoerd dat de president de vraag of sprake is van merkinbreuk onbesproken heeft gelaten en dat niet duidelijk is op welke producten de veroordeling door de president nu precies betrekking heeft (grief VI).

1.24 [Betrokkene C] heeft zich in hoger beroep gekeerd tegen de toewijzing van de vordering jegens hem als feitelijk beleidsbepaler (zijn doorgenummerde grief VII).

1.25 De grieven van Jack Daniel's in het incidentele appel tegen het vonnis van 25 mei 1999, zijn in cassatie niet van belang.

1.26 In het hoger beroep van het executiegeschil hebben [A B.V.] c.s. grieven gericht tegen het door de president gehandhaafde gebod op het geven van een verklaring over de verhandeling van waren met het merk Jack Daniels'. Zij achtten het tegenstrijdig dat de president enerzijds een verbod tot executiemaatregelen heeft opgelegd omdat onduidelijk is of bij transitohandel merkinbreuk wordt gemaakt, terwijl de verklaring wèl mede op transitohandel betrekking dient te hebben.

1.27 Het hof heeft ten aanzien van de hiervóór onder 1.22 weergegeven grieven geoordeeld dat het standpunt van [A B.V.] c.s. dat Jack Daniel's impliciet toestemming heeft gegeven tot levering aan afnemers binnen de EER, doordat zij de eerste afnemers zodanige levering niet heeft verboden, niet kan worden gevolgd (rov. 4). Voorts heeft het hof geoordeeld dat [A B.V.] c.s. zich niet kunnen beroepen op de onmogelijkheid om na te gaan welke de herkomst van de waren was en om na te gaan of Jack Daniel's toestemming had gegeven deze binnen de EER in het verkeer te brengen. De omstandigheid dat de codes uit de dozen waren gesneden was immers geen beletsel voor [A B.V.] c.s. om de waren te verhandelen, terwijl niet gesteld of gebleken is dat zij op enigerlei manier hebben getracht de herkomst van de waren vast te stellen (rov. 5). Het hof achtte het kort geding niet geschikt om in te gaan op de vraag of Sint Maarten als behorend tot de EER of als derde land

moet worden beschouwd. Overigens achtte het hof deze vraag niet van belang, evenmin als de vraag of regels van gemeenschapsrecht in dit verband aan invoerbeperkingen uit hoofde van de communautaire uitputtingsregel in de weg staan, omdat een en ander niet kan afdoen aan de door [A B.V.] c.s. gepleegde merkinbreuk. Slechts een (gering) deel van de bij de (mislukte) beslaglegging aangetroffen zaken was immers voor het eerst op Sint Maarten in het verkeer gebracht (rov. 7). Het hof heeft vervolgens ten aanzien van de niet-communautaire goederen overwogen dat de enkele omstandigheid dat [A B.V.] c.s. deze producten onder de T1 en/of AGP/AGD-status onder zich heeft, onvoldoende is om tot het (voorlopig) oordeel te komen dat [A B.V.] c.s. deze producten niet hebben in- of uitgevoerd of dat zij daarvan geen (ander) gebruik hebben gemaakt in het economisch verkeer als bedoeld in art. 13A BMW. Het feitelijk handelen van [A B.V.] c.s. biedt volgens het hof voldoende aanknopingspunten voor het voorlopig oordeel dat [A B.V.] c.s. zich bezig houden met het gebruik in het economisch verkeer van waren die vallen onder het merkrecht van Jack Daniel's. Volgens het hof staat voorshands genoegzaam vast dat [A B.V.] c.s. de betrokken waren binnen de EER bedrijfsmatig aan derden te koop aanbieden en tot het in de handel brengen daarvan in voorraad houden, en vervolgens ook daadwerkelijk aan de koper afleveren. Als voorbeeld heeft het hof genoemd de levering aan Hydale en gang van zaken bij de mislukte beslaglegging op 12 april 1999, toen [A B.V.] c.s. probeerden de in beslag genomen zaken naar of via Duitsland uit te voeren (rov. 12- 15). Ten slotte heeft het hof ten aanzien van de hiervoor onder 1.22 weergegeven grieven nog overwogen dat (de werking van) art. 13A lid 9 BMW niet botst met communautair mededingingsrecht, waarbij het hof heeft verwezen naar een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) van 16 juli 1998 (NJ 1999, 392). Voor een verder onderzoek naar een mogelijke botsing met het EG-mededingingsrecht was volgens het hof vanwege het onvermijdelijk declaratoire karakter van een uitspraak daarover in een kort-gedingprocedure geen plaats (rov. 16).(9)

1.28 In het kader van de hiervóór onder 1.23 weergegeven grieven van [A B.V.] c.s. heeft het hof overwogen dat ten aanzien van de rechtspersonen Global Distributors B.V., Orion Consumergoods B.V., De Maasstroom Groothandel B.V., Frival Market Development Company B.V. en Ricosmos B.V. door Jack Daniel's onvoldoende is gesteld om tot de voorlopige conclusie te komen dat deze rechtspersonen zich hebben schuldig gemaakt aan merkenrechtelijke inbreuken (rov. 21). Eén en ander geldt volgens het hof niet voor de rechtspersonen [A B.V.], FBE en [B B.V.], die volgens het hof terecht in de veroordelingen zijn betrokken (rov. 22). De grief van [A B.V.] c.s. dat de president niet heeft beslist of er sprake is geweest van merkinbreuk, meende het hof na de bespreking van grief II in rov. 12-15 (zie hiervóór, 1.27) verder onbesproken te kunnen laten (rov. 27). Ten aanzien van de vraag op welke inbreukmakende goederen de veroordeling betrekking

heeft, komt het hof op basis van de art. 13A lid 5 (voorheen lid 4) en 13bis lid 5 BMW tot een verantwoordings- en informatieplicht met betrekking tot feiten en omstandigheden vanaf 1 september 1998. Daarbij heeft het hof als uitgangspunt genomen dat [A B.V.], FBE en [B B.V.] met de leveringen aan Hydale in december 1998 en met de in april 1999 bij de beslagleggingen in Ridderkerk, Farmsum en nabij de Duitse grens aangetroffen waren en ook al eerder, in de herfst van 1998, door uitvoer naar Duitsland, merkinbreuk hebben gepleegd. De door Jack Daniel's verdedigde stelling dat bij een eenmaal vastgestelde merkinbreuk deze geacht moet worden zich te hebben uitgestrekt over de gehele periode waarin zulks - wettelijk gezien - mogelijk kan zijn geweest, heeft het hof niet aanvaard (rov. 28-31).

1.29 Met betrekking tot de veroordeling van [betrokkene C] (zie hiervóór, onder 1.14 en 1.24) heeft het hof overwogen dat deze gebaseerd kan worden op de omstandigheid dat [betrokkene C] heeft erkend dat de in de procedure betrokken vennootschappen grotendeels dezelfde beleidsbepaler hebben en dat niet is gesteld, noch is gebleken dat dit een ander is dan [betrokkene C]. [Betrokkene C] kan derhalve volgens het hof in de hoedanigheid van feitelijk beleidsbepaler voor zijn gedragingen aansprakelijk worden gehouden (rov. 24).

1.30 In het hoger beroep terzake van het executiegeschil heeft het hof ter voorkoming van twijfel bij de tenuitvoerlegging aangegeven dat het aan Jack Daniel's opgelegde verbod tot het treffen van executiemaatregelen geldt "totdat op het geschil is beslist". Met betrekking tot de grieven van [A B.V.] c.s. in het executiegeschil die het betrekken van de transitohandel in de af te leggen verklaring betreffen (zie hiervóór, 1.26), heeft het hof volstaan met een verwijzing naar zijn oordeel dat de relevante handel van [A B.V.], FBE en [B B.V.] als gebruik van het merk in de zin van de BMW is te kwalificeren (zie hiervóór, onder 1.27).(10) Voor de periode waarop de verklaring betrekking moet hebben, geldt wat het hof reeds in rov. 28-31 had overwogen (zie hiervóór, onder 1.28).

1.31 Jack Daniel's, [A B.V.], FBE en [B B.V.], alsmede [betrokkene C] hebben tijdig(11) cassatieberoep ingesteld. Aan Global Distributors B.V., Orion Consumergoods B.V., De Maasstroom Groothandel B.V., Frival Market Development Company B.V. en Ricosmos B.V. is in zaak C00/136 verstek verleend. Alle partijen hebben hun standpunt schriftelijk toegelicht. Vervolgens is nog van re- en dupliek gediend.

1.32 In cassatie is onder meer aan de orde wanneer sprake is van een voor uitputting toereikende toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7 lid 1 Richtlijn en artikel 13A lid 9 BMW, en of (de werking) van art. 7 lid 1 Richtlijn met artikel 81 van het EG-Verdrag conflicteert. Volledigheidshalve teken ik aan dat deze vragen mede aan de orde zijn in twee andere bij de Hoge Raad aanhangige zaken, te weten Dior/Etos (C00/131), waarin mijn ambtgenoot Huydecoper op 2 november 2001 heeft geconcludeerd, en Dior/Tuk (C00/323), waarin schriftelijke toelichting is bepaald op 11 januari 2002.

## 2. Bespreking van de cassatiemiddelen Zaken C00/151 en C00/152

### Onderdeel 1

2.1 Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel bevat slechts een inleiding. De onderdelen 2 en 3 zijn gericht tegen rov. 4 van het aangevochten arrest. Daarin heeft het hof overwogen:

"In de onderhavige kort geding-procedure dient op basis van (recente) Europees/merkenrechtelijke jurisprudentie (zie met name Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen d.d. 16 juli 1998, NJ 99, 392) tot voorlopig uitgangspunt te worden genomen dat aan de merkhouders de bevoegdheid toekomt om zich te verzetten tegen (parallel)import in de EER zonder diens toestemming door derden van onder het merkrecht vallende zaken die voor de eerste keer buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Zulks brengt met zich dat de door [A B.V.] c.s. verdedigde regel van mondiale uitputting geen bijval verdient. Voorts dient voorshands het door appellanten ingenomen standpunt - in essentie - dat te dezer zake doorslaggevend is de vraag of het door of vanwege de merkhouders aan de eerste afnemers uitdrukkelijk was verboden om de zaken aan afnemers binnen de EER af te leveren, bij het ontbreken van welk zodanig verbod dient te worden uitgegaan van een impliciet gegeven toestemming tot bedoelde aflevering, als niet steunend op het recht van de hand te worden gewezen."

### Onderdeel 2

2.2 Onderdeel 2 komt op tegen het oordeel van het hof dat in het recht geen steun vindt dat bij ontbreken van een uitdrukkelijk verbod door of vanwege de merkhouders om de van zijn merk voorziene producten aan afnemers binnen de EER af te leveren van een (voor uitputting van het merkrecht toereikende) impliciete toestemming tot zodanige aflevering dient te worden uitgegaan. Het onderdeel stelt aan de orde of bij ontbreken van een dergelijk verbod de door art. 7, eerste lid Richtlijn en art. 13A, negende lid BMW vereiste toestemming van de merkhouders, geacht moet worden impliciet te zijn verleend.

2.3 Art. 7 Richtlijn luidt als volgt:

"1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

Dit artikel ligt ten grondslag aan de bepaling van art. 13A, negende lid BMW, die dan ook nagenoeg gelijk-luidend is. Op grond van punt 4 van bijlage XVII bij de EER-overeenkomst moet art. 7, eerste lid Richtlijn voor de toepassing van die overeenkomst aldus worden gelezen dat daarin van "een overeenkomstsluitende partij" in plaats van "de Gemeenschap" wordt gesproken.

2.4 Art. 7, eerste lid Richtlijn geeft uitdrukking aan de regel van communautaire uitputting, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat

het gebruik van het merk te verbieden voor waren die onder het merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) heeft in de Silhouette-zaak beslist dat de Richtlijn de lidstaten niet de mogelijkheid laat in hun nationale recht te voorzien in uitputting van de aan het merk verbonden rechten voor waren die buiten de EER in de handel zijn gebracht.(12)

2.5 In de Sebago-zaak(13) heeft het HvJ EG bevestigd dat de uitputting van het merkrecht is beperkt tot waren die in de EER door de merkhouders of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht. Voorts heeft het HvJ EG zich in die zaak uitgelaten over de voor communautaire uitputting vereiste toestemming. Volgens het Hof volgt uit art. 7, tweede lid Richtlijn dat uitputting van het merkrecht slechts op nauwkeurig bepaalde producten betrekking kan hebben (rov. 20). Voorts brengt het beginsel van communautaire uitputting met zich mee dat de merkhouders het recht heeft zich tegen de invoer zonder zijn toestemming te verzetten en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten binnen de EER te controleren; deze bescherming zou (aldus het Hof) worden "uitgehouden, indien het recht van de merkhouders zou zijn uitgeput (...) zodra hij heeft ingestemd met het op de markt brengen op dit grondgebied van producten die identiek zijn met of soortgelijk aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd" (rov. 21). Toestemming in de zin van art. 7, eerste lid Richtlijn is dan ook slechts aanwezig, wanneer deze betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd en niet reeds op grond van een eerdere instemming met het binnen de EER op de markt brengen van identieke of soortgelijke producten. Tegen de verhandeling van andere exemplaren van het product dan die waarop de toestemming betrekking heeft, kan de rechthebbende zich blijven verzetten.

2.6 Ook het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) liet zich al over de voor communautaire uitputting vereiste toestemming uit. In zijn uitspraak van 6 december 1999(14) overwoog het BenGH:

"15. Overwegende dat uit de bewoordingen en de strekking van die bepaling (artikel 13A, negende lid BMW, LK) blijkt dat de toestemming van de merkhouders erop moet gericht zijn dat die ander de gemerkte waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

16. dat daarin ligt besloten dat de merkhouders met dit ter beschikking stellen bekend moet zijn en het moet goedkeuren en dat de toestemming betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd; (...)

18. Overwegende (...) dat ook thans nog geldt dat (...) degene die door de merkhouders terzake van het door hem verhandelen van van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13A, lid 1, en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8

(thans lid 9, LK) van deze bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; (...)

22. dat hoogstens, (...) aanleiding kan bestaan om in verband met verdere door de aangesprokene ter staving van zijn verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder geheel of ten dele met bewijs te belasten, maar de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding zal zijn;"

2.7 De hiervoor genoemde uitspraken hebben er niet toe geleid dat literatuur en praktijk hun aandacht voor de kwestie van de communautaire uitputting verloren. (15) Wel heeft de aandacht zich enigszins verlegd, onder meer naar de thans aan de orde zijnde vraag of bij ontbreken van een uitdrukkelijk verbod door of vanwege de merkhouder om de van zijn merk voorziene producten aan afnemers binnen de EER af te leveren, van een voor uitputting van het merkrecht toereikende, impliciete toestemming dient te worden uitgegaan.

2.8 In zijn prejudiciële arrest van 20 november 2001(16) in de gevoegde zaken C-414/99 tot en met C-416/99 (Davidoff en Levi Strauss) heeft het HvJ EG voor recht verklaard:

"1) Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het in de Europese Economische Ruimte verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de Europese Economische Ruimte in de handel brengen.

2) Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:

- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de Europese Economische Ruimte in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de Europese Economische Ruimte verzet;

- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de Europese Economische Ruimte in de handel te brengen;

- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de Europese Economische Ruimte te verhandelen.

3) Voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder is niet relevant:

- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of

- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht."

2.9 In verband met de notie van de impliciete toestemming zijn nog de volgende overwegingen van belang:

"45. Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.

46. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

(...)

54. Bijgevolg staat het aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren, en is het niet aan de merkhouder, het ontbreken van toestemming te bewijzen.

55. Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan dus niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.

56. Een impliciete toestemming kan ook niet voortvloeien uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen.

57. Tenslotte kan een dergelijke toestemming niet voortvloeien uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of, op zijn minst, het recht om de waren later in de EER te verhandelen."

2.10 De in rov. 4 vervatte rechtsoordelen van het hof zijn juist. Als daarover nog twijfel mogelijk was, is die twijfel door het prejudiciële arrest van 20 november 2001 weggenomen. De in het tweede onderdeel vervatte klachten falen, ook voor zover zij tegen de verwijzing door het hof naar het Silhouette-arrest en naar de

daarin bevestigde leer van de communautaire uitputting zijn gericht: tegen de motivering van een rechtsoordeel kan in cassatie niet worden opgekomen. Overigens is de verwijzing naar het Silhouette-arrest geenszins onbegrijpelijk. President en hof hebben hun oordeel kennelijk mede gebaseerd op de gedachte dat het standpunt van [A B.V.] c.s. omtrent een impliciete toestemming, mede in verband met hun opvattingen over de op de merkhouder rustende bewijslast en over de mededingingsrechtelijke implicaties van een beroep op niet-toepasselijkheid van de uitputtingsregel, op de in het Silhouette-arrest juist afgewezen gelding van een regel van mondiale uitputting zou neerkomen.(17)

### Onderdeel 3

2.11 Onderdeel 3 klaagt over een onvoldoende motivering van het in rov. 4 vervatte oordeel van het hof dat bij het ontbreken van aan de eerste afnemers opgelegde verboden om de zaken aan afnemers binnen de EER af te leveren, van een impliciete en voor uitputting toereikende toestemming van de merkhouder sprake is.

2.12 Het onderdeel faalt, reeds omdat het in rov. 4 vervatte oordeel van het hof een rechtsoordeel is, dat geen nadere motivering behoeft.

### Onderdeel 4

2.13 Onderdeel 4 van het cassatiemiddel vormt een inleiding op de onderdelen 5 en 6, die tegen rov. 5 zijn gericht.

### Onderdeel 5

2.14 Onderdeel 5 klaagt erover dat het hof in rov. 5 is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, voor zover het hof de bewijslast aangaande de herkomst van de waren bij de parallelimporteur heeft gelegd en heeft geoordeeld dat de parallelimporteur zich van verhandeling van de waren dient te onthouden, indien het voor hem niet mogelijk is de herkomst van de betrokken waren te achterhalen en vast te stellen of de waren met toestemming van of vanwege de merkhouder voor het eerst in de EER in het verkeer zijn gebracht.

2.15 Het onderdeel mist feitelijke grondslag. Het hof heeft in rov. 5 slechts aangegeven dat [A B.V.] c.s. zich er in de gegeven omstandigheden niet op kunnen beroepen dat zij de herkomst van de waren en het al dan niet ontbreken van toestemming van Jack Daniel's niet konden nagaan. In dat verband heeft het hof van belang geacht dat de codes waaruit de herkomst van de waren kon worden afgeleid waren verwijderd, hetgeen kennelijk geen beletsel voor [A B.V.] c.s. vormde om de waren (verder) te verhandelen, en dat gesteld noch gebleken is dat [A B.V.] c.s. op een andere manier hebben geprobeerd de herkomst van de waren vast te stellen en/of zich daaromtrent met Jack Daniel's te verstaan.

Naar het oordeel van het hof had het op de weg van [A B.V.] c.s. gelegen de herkomst van de waren en de (eventuele) toestemming van Jack Daniel's nader te onderzoeken. Dat zij dit hebben nagelaten, leidt ertoe dat [A B.V.] c.s. zich er niet op kunnen beroepen dat het onmogelijk was de herkomst van de waren te achterhalen en na te gaan of Jack Daniel's toestemming had verleend.

2.16 Overigens moet erop worden gewezen, dat de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, blijkens rov. 54 van het prejudiciële arrest van 20 november 2001 (Davidoff en Levi Strauss) het bewijs daarvan moet leveren, en dat het niet aan de merkhouder is het ontbreken van toestemming te bewijzen.

### Onderdeel 6

2.17 Onderdeel 6 klaagt er in aanvulling op de klacht in onderdeel 5 over dat het hof de situatie dat de parallelimporteur de codering zelf heeft verwijderd, op één lijn stelt met de situatie dat de codering door derden is verwijderd. In die laatste situatie valt volgens het onderdeel niet zonder nadere motivering in te zien waarom het bewijsrisico voor rekening van de parallelimporteur dient te komen.

2.18 Voor het hof is onverschillig wie de bedoelde codering heeft verwijderd, omdat in de benadering van het hof [A B.V.] c.s., óók in het geval dat de codering op de dozen buiten hun toedoen zou ontbreken, tot een nader onderzoek waren gehouden. Zonder nader onderzoek mochten [A B.V.] c.s. in de benadering van het hof niet van onmogelijkheid van vaststelling van de herkomst en van (het ontbreken van) toestemming van de merkhouder uitgaan. Het bewijsrisico en het risico van merkinbreuk voor waren van een niet-traceerbare herkomst komen in deze benadering niet aan de orde. Om die reden mist ook het zesde onderdeel feitelijke grondslag. Overigens is de gedachtegang van het hof niet met het recht in strijd en ook geenszins onbegrijpelijk.

### Onderdeel 7

2.19 Volgens onderdeel 7 berust het op een kennelijke vergissing dat het hof in rov. 7 overweegt dat "slechts een (gering) deel van de (ten tijde van de mislukte beslaglegging aangetroffen) zaken door of vanwege Jack Daniel's voor het eerst te St Maarten in het verkeer waren gebracht". Tussen partijen zou vaststaan dat de in december 1998 aan Hydale geleverde goederen onder meer uit St. Maarten afkomstig waren. Juist die levering is volgens het onderdeel voor het hof bepalend geweest voor de (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen van Jack Daniel's. Om die reden had (nog steeds volgens het onderdeel) het (LGO-)invoerregime voor de van die levering deel uitmakende goederen uit St. Maarten niet buiten beschouwing mogen blijven.

2.20 De klacht in onderdeel 7 mist feitelijke grondslag. De stukken bieden geen enkele steun aan de daaraan ten grondslag liggende gedachte dat tussen partijen zou vaststaan dat de aan Hydale geleverde goederen onder meer van St. Maarten afkomstig waren. [A B.V.] c.s. (die zich steeds op het standpunt hebben gesteld dat het voor hen onmogelijk was de herkomst van de litigieuze producten te traceren) hebben zich (consequent) slechts over de mogelijkheid van een herkomst uit St. Maarten uitgelaten,(18) nadat Jack Daniel's zodanige herkomst slechts in verband met een deel van de bij de mislukte beslaglegging op 12 april 1999 aangetroffen goederen had genoemd.(19) Hetgeen het hof overweegt, berust niet op een vergissing, maar juist op ten processe vaststaande feiten (zie 1.2 onder e). Overigens zou de klacht, ware dit anders, geen doel treffen, omdat het

onderdeel niet staande houdt dat alle aan Hydale geleverde goederen van St. Maarten afkomstig waren en omdat het hof de instandgelaten voorzieningen niet slechts op de levering aan Hydale, maar ook op de verwickelingen rond de in april 1999 aangetroffen waren en op een met inbreuk gepaard gaande uitvoer naar Duitsland in de herfst van 1998 heeft gebaseerd (rov. 29-30).

#### **Onderdeel 8**

2.21 Onderdeel 8 van het cassatiemiddel bevat geen klacht. Het onderdeel is een inleiding op de onderdelen 9 en 10, die tegen het in rov. 13 vervatte oordeel zijn gericht.

#### **Onderdeel 9**

2.22 In rov. 13 heeft het hof als volgt overwogen:

"Ten processe staat vast dat [A B.V.] c.s. producten van het merk Jack Daniel's in de EER te koop heeft aangeboden middels vermelding op prijslijsten die luiden in enkele valuta van tot de Europese Gemeenschap behorende landen. Het (enkele) feit dat [A B.V.] c.s. deze producten onder het verband van de douane-technische status T1 en/of AGP/AGD onder zich heeft - hetgeen voor zover thans van belang niet anders wil zeggen dan dat de heffing van invoerrechten c.q. van accijnzen met betrekking tot die producten is opgeschort - is onvoldoende om te komen tot het (voorlopig) oordeel dat [A B.V.] c.s. in het licht van de concrete omstandigheden van het geval zoals hierna te omschrijven, de betreffende producten niet heeft in- of uitgevoerd, gelijk zij ter toelichting op de grief heeft gesteld, of dat zij daarvan geen (ander) gebruik maakt in het economisch verkeer als bedoeld in art. 13A BMW."

2.23 Onderdeel 9 klaagt over het in rov. 13 vervatte oordeel, voor het geval dat dit oordeel aldus moet worden opgevat dat het enkele op Nederlands grondgebied voorhanden hebben van gemerkte producten met de douanetechnische status T-1 en/of AGP/AGD "gebruik in het economisch verkeer van het merk" en/of "het in- en uitvoeren van waren onder het teken", een en ander in de zin van art. 13A lid 1 en lid 2 onder c BMW, impliceert. Volgens het onderdeel is dit oordeel rechtens onjuist.

2.24 Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van de aangevochten overweging. In de aangevochten overweging ligt geenszins besloten dat het enkele voorhanden hebben van gemerkte waren op Nederlands grondgebied onder de in het onderdeel bedoelde douanestatus een aan de merkhouder voorbehouden handeling als bedoeld in art. 13A lid 1 en lid 2 BMW impliceert. In de aangehaalde overweging ligt slechts besloten dat de bedoelde douanestatus toepasselijkheid van art. 13A lid 1 en lid 2 BMW niet uitsluit, en dat die toepasselijkheid overigens in het licht van de concrete omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld. De in het onderdeel vervatte klacht mist feitelijke grondslag. Al om die reden moet het onderdeel falen.

2.25 Het onderdeel faalt ook, als het aldus moet worden opgevat dat het erover klaagt dat het hof toepasselijkheid van art. 13A lid 1 en lid 2 in verband met de doua-

nestatus van de betrokken producten niet categorisch heeft uitgesloten.

2.26 Aan het onderdeel ligt de gedachte ten grondslag dat (merk)goederen met de bedoelde douanestatus niet zijn of worden ingevoerd en zich derhalve niet in het economisch verkeer zoals bedoeld in de BMW bevinden. Deze gedachte miskent dat art. 13A lid 1 BMW het gebruik van het merk in het economisch verkeer (en niet het gebruik van het product in het economisch verkeer) als uitgangspunt kiest. Weliswaar wordt dit uitgangspunt in art. 13A lid 2 BMW aldus uitgewerkt, dat een aantal handelingen met betrekking tot het (gemerkte) product aan de merkhouder is voorbehouden, maar daaruit vloeit niet voort dat als voorwaarde voor merk-inbreuk steeds zou gelden dat van het merk voorziene producten zich in het economisch verkeer in Nederland of de Benelux bevinden.

2.27 Het standpunt dat uit derde landen afkomstige producten zich eerst dan in het economisch verkeer in de Gemeenschap/de EER bevinden, nadat alle invoerformaliteiten zijn vervuld en douanerechten en accijnzen zijn voldaan, kan overigens niet als juist worden aanvaard. Er is verschil tussen het vrije verkeer van goederen in de zin van art. 24 (voorheen: 10) EG-Verdrag en het economisch verkeer als bedoeld in Richtlijn en BMW. Bij het eerste gaat het om de mogelijkheid dat de betrokken producten vrij binnen de Gemeenschap (c.q. de EER) circuleren, zonder daarbij aan douanerechten en heffingen van gelijke werking, alsmede aan kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking te zijn onderworpen. Bij het tweede gaat het om de (economische) context waarin het merk wordt gebruikt. Zoals het BenGH het ooit uitdrukte, "in beginsel (is) sprake (...) van zich van een merk of teken bedienen "in het economisch verkeer" indien zulks - anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel - plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere - niet in de particuliere sfeer verrichte - activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd".(20) Er is geen enkele grond om het gebruik van een merk slechts dan als "economisch gekleurd" in de zojuist bedoelde zin op te vatten en de merkhouder slechts dan te beschermen, indien en zodra de betrokken producten zich in douanetechnische zin in het vrije verkeer bevinden. Voor een bedrijfsmatig gebruik van het merk is een vrijverkeerstatus van de betrokken producten niet nodig. In termen van het onderhavige geschil: ook transitohandel is handel. Dat goederen zich niet in het vrije verkeer in de Gemeenschap/de EER bevinden, behoeft fysieke afwezigheid van die goederen intussen niet te impliceren. Goederen met de in het onderdeel bedoelde douanestatus zijn fysiek voorhanden. Hun externe, niet-communautaire status berust op een juridische fictie,(21) die niets behoeft af aan te doen aan de economische en intracommunautaire context van het gebruik dat in verband met die goederen van het daarop aangebrachte merk wordt gemaakt.

#### **Onderdeel 10**

2.28 Onderdeel 10 bevat een tegen rov. 13 gerichte rechtsklacht die uitgaat van de veronderstelling dat het

hof in die rechtsoverweging zou hebben beslist dat [A B.V.] c.s. (ander) gebruik in het economisch verkeer van de Jack Daniel's merken hebben gemaakt (niet bestaande uit in- of uitvoer in de zin van art. 13A lid 2 onder b BMW), waartegen Jack Daniel's zich op grond van art. 13A kan verzetten. Evenals onderdeel 9 mist onderdeel 10 feitelijke grondslag. In rov. 13 heeft het hof (ander) gebruik in het economisch verkeer niet vastgesteld, maar slechts geoordeeld dat (ook) zodanig (ander) gebruik niet reeds in verband met de douanestatus van de betrokken producten is uitgesloten. Zoals hiervoor al aan de orde kwam (2.25-2.27), is dit oordeel niet met enige rechtsregel in strijd.

2.29 Onderdeel 10 somt overigens een aantal omstandigheden op (in het bijzonder met betrekking tot de verschillende activiteiten waarmee de onderscheidene vennootschappen zich bezighouden), om vervolgens teponeren dat uit die omstandigheden niet de conclusie valt te trekken dat van merkinbreuk sprake is. Het hof heeft zijn oordeel (in rov. 14 en 15) dat sprake is van merkinbreuk echter op andere dan de door het onderdeel opgesomde omstandigheden gebaseerd, zodat het onderdeel ook in zoverre feitelijke grondslag mist. Dat de door het hof gereleveerde omstandigheden nimmer merkinbreuk zouden kunnen opleveren en dat het hof in die zin van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, wordt door het middel niet aangevoerd en kan m.i. ook niet worden volgehouden. Ook in zoverre heeft het hof geen rechtsregel geschonden. Wellicht beoogt het onderdeel erover te klagen dat het hof de in het onderdeel opgesomde omstandigheden niet in zijn oordeel heeft betrokken. Het onderdeel bevat echter een rechtsklacht en geen motiveringsklacht. Het stelt niet dat en waarom het buiten beschouwing laten van de in het onderdeel opgesomde omstandigheden het oordeel van het hof onbegrijpelijk maakt.

#### **Onderdeel 11**

2.30 Onderdeel 11 klaagt erover dat het oordeel van het hof in de rov. 13 tot en met 15 dat [A B.V.] c.s. in het economisch verkeer van de merken van Jack Daniel's gebruik hebben gemaakt, ontoelaatbaar onduidelijk is, omdat het hof niet onderscheidt welke van de in de procedure betrokken rechtspersonen op welke manier de merken van Jack Daniel's heeft gebruikt.

2.31 Het hof spreekt weliswaar van [A B.V.] c.s., maar heeft klaarblijkelijk alleen het oog op [A B.V.], FBE en [B B.V.]. In het vervolg van het arrest (rov. 19 tot en met 22) oordeelt het hof immers dat Jack Daniel's ten aanzien van de overige rechtspersonen waartegen zij haar vorderingen richtte, te weinig had gesteld om een relevante, door deze rechtspersonen gepleegde merkinbreuk voorshands voldoende aannemelijk te maken. De omstandigheid dat het hof in de bestreden overweging spreekt van [A B.V.] c.s, maakt deze overweging derhalve op zichzelf niet onbegrijpelijk.

2.32 Over de betrokkenheid van [A B.V.], FBE en [B B.V.] heeft het hof in rov. 22 overwogen:

"Zulks (dat te weinig is gesteld om tot de voorlopige conclusie te geraken dat de betrokken rechtspersonen zich aan merkinbreuk hebben schuldig gemaakt, LK) geldt in het licht van de feiten zoals die ten processe

zijn gebleken, evenwel niet voor de rechtspersonen [A B.V.], FBE en [B B.V.], nu tussen partijen in confesso is dat deze rechtspersonen (de eerste twee onder gedeels gelijklopende naam) deelnemen in de (parallel)handel in producten van het merk Jack Daniel's, en ook blijkens de toelichting op grief V niet toereikend gemotiveerd wordt gesteld dat deze drie rechtspersonen ten onrechte in de - inhoudelijk door [A B.V.] c.s. bestreden - veroordelingen zijn betrokken."

In het licht van deze overweging, waartegen geen klachten zijn gericht, is het niet onbegrijpelijk dat het hof er (voorlopig) van is uitgegaan dat naast FBE (die, naar in cassatie vaststaat, bij de levering aan Hydale was betrokken) ook [A B.V.] en [B B.V.] merkinbreuk hebben gepleegd.

2.33 Het hof behoeft zich van dat (voorlopige) oordeel niet te laten weerhouden in verband met de in het tiende onderdeel opgesomde omstandigheden, die hierop neerkomen, dat [A B.V.], FBE en [B B.V.] zich respectievelijk slechts met intracommunautaire parallelhandel, extracommunautaire parallelhandel en opslag van goederen onder bijzondere douanestatus bezighielden. Tussen partijen staat geenszins vast dat de activiteiten van de genoemde rechtspersonen in werkelijkheid aldus waren beperkt, nog daargelaten dat incidenteel van overigens gebruikelijke activiteiten kan zijn afgeweken. Bovendien is het gemaakte onderscheid in activiteiten onvoldoende scherp om per rechtspersoon merkinbreuk uit te sluiten. De handel van FBE ontleent (mede blijkens de transactie met Hydale) zijn extracommunautaire status vooral aan de douanestatus van de betrokken producten, die in merkenrechtelijk opzicht echter niet beslissend behoeft te zijn. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de activiteiten van [B B.V.] als entreposeur. De wijze waarop [A B.V.] haar activiteiten omschrijft, sluit een extracommunautaire herkomst van de daarbij betrokken producten niet uit, in het geval dat de merkhouders tegen verhandeling binnen de EER geen bezwaar heeft. Of en hoe [A B.V.] dit laatste onderzoekt en welke criteria voor de vereiste toestemming zij daarbij hanteert, is echter onduidelijk, zodat ook in zoverre merkinbreuk geenszins is uitgesloten.

2.34 Tot slot moet worden herinnerd aan het kortgedingkarakter van de onderhavige procedure en aan het voorlopige karakter van de getroffen maatregelen. In kort geding kan een verbod of bevel ook worden opgelegd als een onrechtmatige daad nog niet is gepleegd, maar van een (reële) dreiging daarvan sprake is. Ook in verband daarmee behoeft het hof niet gespecificeerd aan te geven, welke inbreukmakende gedragingen het aan welke rechtspersoon toerekende.

2.35 Onderdeel 11 faalt.

#### **Onderdeel 12**

2.36 Het twaalfde onderdeel klaagt over het oordeel van het hof dat zowel [A B.V.] als FBE als [B B.V.] merkinbreuk hebben gepleegd, voor zover dat oordeel op een vereenzelviging van deze rechtspersonen zou berusten.

2.37 Voor de door het onderdeel als uitgangspunt gekozen lezing van het aangevochten oordeel biedt het

arrest geen grond. Het aangevochten oordeel berust niet op een vereenzelving van de betrokken rechtspersonen, maar op een feitelijke waardering van de eigen rol die elk van die rechtspersonen in de parallelhandel in Jack Daniel's whiskey speelt. Dat het hof de eigen rol van elk van die rechtspersonen (en niet hun onderlinge verbondenheid) beslissend heeft geacht, blijkt in het bijzonder uit de rov. 21 en 22. In rov. 21 concludeert het hof ten aanzien van vijf (mede)verbonden rechtspersonen dat "voorshands te weinig is gesteld om tot de voorlopige conclusie te geraken dat (mede) de thans bedoelde rechtspersonen zich hebben schuldig gemaakt aan de ten processe relevante merkenrechtelijke inbreuken". Ook het twaalfde onderdeel mist feitelijke grondslag.

#### **Onderdelen 13 en 14**

2.38 De onderdelen 13 en 14 zijn, evenals het cassatiemiddel in zaak C00/136, gericht tegen de overwegingen van het hof in rov. 29 tot en met 31. Deze luiden als volgt:

"29. Als uit het voorgaande blijkt is voorshands in toereikende mate komen vast te staan dat aan [A B.V.] c.s. een inbreukmakend gebruik van het merk Jack Daniel's verweten kan worden, zulks voorzover het gaat om de verkoop aan Hydale Ltd in december 1998 en de in april 1999 te Ridderkerk, Farnsum en nabij de Duitse grens aangetroffen flessen van het merk Jack Daniel's. Omtrent andere (concrete) als merkinbreuk te kwalificeren gedragingen aan de zijde van [A B.V.] c.s. is niet (gemotiveerd) gesteld of gebleken.

30. Mitsdien zal met betrekking tot de op de artikelen 13A lid 4 (thans lid 5; LK) en 13 bis lid 5 BMW gebaseerde veroordelingen nader worden bepaald dat het daarbij in het bijzonder gaat om het gebruik van het merk Jack Daniel's en de merkinbreuken die als boven omschreven hebben plaatsgevonden in de maanden december 1998 en april 1999. De zijdelingse doch niet gemotiveerd door [A B.V.] c.s. bestreden vermelding van een eerdere met merkinbreuk gepaard gaande uitvoer naar Duitsland in de herfst van 1998 noopt voorts tot het voorlopig oordeel dat reeds alstoen van een genoegzaam concrete merkinbreuk door [A B.V.] c.s. sprake was. In de gegeven omstandigheden dient derhalve voorshands te worden uitgegaan van een op genoemde artikelen steunende informatie- en verantwoordingsplicht die zich uitstrekt over een periode die een aanvang neemt op 1 september 1998. De stukken bieden geen genoegzaam concrete aanknopingspunten om te komen tot het voorlopig oordeel dat reeds vóór 1 september 1998 sprake was van inbreuken.

31. Voor zover bij de veroordelingen in prima niet is aangegeven dat deze verband dienen te houden met de merkinbreuken gedurende genoemd tijdvak, zal zulks alsnog dienen te worden bepaald, en in zoverre treffen de grieven doel. Een en ander leidt op dit punt tot de conclusie dat voorshands niet kan worden aanvaard de door Jack Daniel's verdedigde stelling die er in wezen op neerkomt dat, bij een eenmaal vastgestelde merkinbreuk, deze inbreuk geacht moet worden zich (in het verleden) te hebben uitgestrekt over de gehele periode

waarin zulks - wettelijk gezien - mogelijk kan zijn geweest."

#### **Onderdeel 13**

2.39 Onderdeel 13 bevat geen klacht maar vormt slechts een inleiding op onderdeel 14.

#### **Onderdeel 14**

2.40 Onderdeel 14 bevat de (rechts)klacht dat het hof heeft miskend dat de informatie- en verantwoordingsplicht die voortvloeit uit de art. 13A lid 5 (voorheen lid 4) en 13bis lid 5 BMW slechts betrekking kan hebben op concrete merkinbreuken, nu het hof in de hierboven weergegeven overwegingen de eerdere veroordeling heeft gehandhaafd, in zoverre dat op [A B.V.], FBE en [B B.V.] de plicht blijft rusten om opgave te doen van alle handel in Jack Daniel's producten, ongeacht of deze inbreukmakend is of niet.

2.41 Deze klacht mist feitelijke grondslag. Uit rov. 31 volgt dat het hof alleen met betrekking tot de in de bewuste periode gepleegde merkinbreuken een informatie- en verantwoordingsplicht aanneemt: "Voor zover bij de veroordelingen in prima niet is aangegeven dat deze verband dienen te houden met de merkinbreuken gedurende genoemd tijdvak, zal zulks alsnog dienen te worden bepaald, ...". Een en ander volgt ook uit het dictum van het arrest op p. 26 en 27. Daarin verwijst het hof naar punt 4 van het dictum van het vonnis van de president. De president spreekt in (de onderdelen II tot en met VI van) punt 4 van het dictum consequent van de "inbreukmakende" producten of goederen. Alleen onder 4.I spreekt hij van de "bedoelde" producten. Daarmee doelt hij klaarblijkelijk op de goederen die hij onder punt 2 van het dictum heeft omschreven als "producten die zijn voorzien van één of meer van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde JACK DANIEL'S merken, die niet door Jack Daniel's of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht" en derhalve ook alleen op "inbreukmakende" producten.

2.42 Onderdeel 14 bevat voorts de klacht dat het hof de strekking van de art. 13A lid 5 (voorheen lid 4) en 13bis lid 5 BMW heeft miskend, omdat omtrent de inbreukmakende uitvoer naar Duitsland in de herfst van 1998 niets is komen vast te staan en deze uitvoer derhalve geen aanknopingspunt kan bieden voor een beslissing op grond van de art. 13A lid 5 en 13bis lid 5 BMW. Ook deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft in rov. 30 (kennelijk in aanvulling op rov. 29) de inbreukmakende uitvoer naar Duitsland in de herfst van 1998 als vaststaand aangenomen op de grond dat [A B.V.] c.s. deze door Jack Daniel's gestelde inbreuk slechts zijdelings en niet gemotiveerd hadden bestreden. Over deze feitelijke vaststelling is in cassatie niet geklaagd.

2.43 Onderdeel 14 faalt.

#### **Zaak C00/136**

2.44 De onderdelen 1 tot en met 12 van het door Jack Daniel's voorgestelde middel zijn bedoeld als inleiding en bevatten geen klachten.

2.45 In de onderdelen 13 en 14 betoogt Jack Daniel's (samengevat) dat de informatie- en verantwoordingsplicht zich met het oog op de strekking van de art. 13A

lid 5 en 13bis lid 5 BMW, in tegenstelling tot hetgeen het hof heeft overwogen, wel degelijk kan uitstrekken tot een periode die ligt vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. Het hof zou hebben miskend dat deze bepalingen beogen de merkhouder middelen te verschaffen om effectiever tegen (moedwillige) inbreuk op te treden en deze te bestrijden doordat de inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee inbreuk is gepleegd en alle daarop betrekking hebbende gegevens dient te verstrekken. Voorts zou het hof hebben miskend dat art. 13A lid 5 BMW, in verbinding waarmee art. 13bis lid 5 BMW dient te worden gelezen, de bewijslast omtrent de door hem als gevolg van de inbreuk genoten winst bij de inbreukmaker en niet bij de merkhouder legt.

2.46 Het hof heeft in rov. 31 het standpunt van Jack Daniel's aldus uitgelegd dat bij een eenmaal vastgestelde merkinbreuk, deze inbreuk geacht moet worden zich (in het verleden) te hebben uitgestrekt over de gehele periode waarin zulks - wettelijk gezien - mogelijk kan zijn geweest. Jack Daniel's heeft deze uitleg van haar standpunt in cassatie niet bestreden. De verwerping van dit (vergaande) standpunt in rov. 31 impliceert niet, dat het hof uitsluit dat de informatie- en verantwoordingsplicht zich uitstrekt tot een periode die ligt vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. In zoverre kan rov. 31, met andere woorden, de in de onderdelen 13 en 14 vervatte klachten geen toereikende feitelijke grondslag bieden.

2.47 De wijze waarop het hof de periode waarover de informatie- en verantwoordingsplicht zich uitstrekt, concreet afbakt, wijst echter wel degelijk op de met de onderdelen bestreden rechtsopvatting. Van belang is vooral de slotzin van rov. 30, luidende: "De stukken bieden geen genoegzaam concrete aanknopingspunten om te komen tot het voorlopig oordeel dat reeds vóór 1 september 1998 sprake was van inbreuken." Het bedoelde, voorlopige oordeel werkt (blijkens rov. 31, eerste volzin, rov. 47, tweede volzin, rov. 61 en dictum, p. 27, eerste volle alinea) in de begrenzing van de periode waarover rekening en verantwoording moet worden afgelegd en informatie moet worden verstrekt, door.

2.48 De tekst van art. 13A lid 5 BMW luidt als volgt: "Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af."

Art. 13bis lid 5 BMW bepaalt:

"De rechter kan, op vordering van de merkhouder, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken."

2.49 Uit de tekst van art. 13A lid 5 BMW (en met name uit de zinsneden "dit gebruik" en "rekening en verantwoording dienaangaande") en uit de tekst van art. 13bis lid 5 BMW (en met name uit de zinsneden "waarmee die inbreuk is gepleegd" en "alle daarop betrekking hebbende gegevens") volgt naar mijn mening dat de informatie- en verantwoordingsplicht slechts betrekking kan hebben op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte merkinbreuken. De tekst van beide artikelen wijst niet op een algemene verantwoordingsplicht nadat een merkinbreuk is geconstateerd. Het tweede deel van art. 13A lid 5 BMW gebiedt de rechter voorts de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording af te wijzen indien hij van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval daartoe geen aanleiding geven. De rechter dient te beoordelen of sprake is van gebruik te kwader trouw alvorens hij een plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording ten aanzien van dat gebruik kan aannemen. Ook dat wijst er niet op dat informatie dient te worden verstrekt en rekening en verantwoording dient te worden afgelegd, opdat eerst daarna wordt vastgesteld of van inbreuk sprake is geweest.

2.50 Blijkens het "Gemeenschappelijk commentaar" op art. 13A lid 5 BMW (artikelsgewijze toelichting, p. 9) is deze bepaling bedoeld om het voor de merkhouder eenvoudiger te maken zijn schade als gevolg van de inbreuk vergoed te krijgen.<sup>(22)</sup> De geleden schade is vaak moeilijk aan te tonen. Daarom is gekozen voor een (optioneel) systeem van winstafdracht, waarin de eenvoudiger vaststelling van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst volstaat. In dat verband (met het oog op de vaststelling van de onrechtmatig genoten winst) legt het artikel de bewijslast op de inbreukmaker en dus niet, zoals Jack Daniel's betoogt, in verband met de vaststelling van de inbreuk. Ook de ratio van art. 13A lid 5 BMW brengt niet met zich mee dat de plicht tot rekening en verantwoording zich uitstrekt tot vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte merkinbreuk. Het bepaalde in art. 13bis lid 5 BMW is blijkens het "Gemeenschappelijk commentaar" bedoeld om de merkhouder in staat te stellen eerdere schakels in de keten van (i.c.) distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en de inbreuk dichterbij de bron te bestrijden (zie artikelsgewijze toelichting, p. 11). Het is niet de bedoeling geweest dat bij een eenmaal bewezen of aannemelijk geachte inbreuk van alle eerdere handel opgave wordt gedaan. Van een omkering van de bewijslast in die zin is geen sprake:

"Op grond van het vijfde lid van dit artikel kan de rechthebbende via de rechter de medewerking van de inbreukmaker vorderen bij het achterhalen van de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk is gepleegd. De rechter zal van de hem in dit artikellid verleende bevoegdheid eerst gebruik maken, nadat hij heeft vastgesteld dat degene tegen wie de rechthebbende de vordering instelt, daadwerkelijk inbreuk op diens recht heeft gemaakt. Een vermeende inbreukmaking is daarvoor derhalve onvoldoende."<sup>(23)</sup>

2.51 Dat de informatie- en verantwoordingsplicht betrekking kan hebben op de periode vóór de eerste bewezen of aannemelijk geachte inbreuk, vloeit noch uit de tekst, noch uit de ratio van art. 13A lid 5 BMW en art. 13bis lid 5 BMW voort. Er is geen sprake van een "omkering van de bewijslast", in die zin dat bij een eenmaal geconstateerde inbreuk de inbreukmaker van alle overige handel opgave moet doen en dient te bewijzen dat deze niet inbreukmakend was. Voor het uitlokken van een prejudiciële beslissing van het BenGH zie ik, gelet op de bepaling van art. 6 lid 4 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof(24), geen aanleiding. De onderdelen 13 en 14 van het middel kunnen derhalve niet tot cassatie leiden.

2.52 De onderdelen 15 tot en met 18, die ervan uitgaan dat het hof heeft geoordeeld dat er sprake kan zijn van een informatie- en verantwoordingsplicht over de periode vóór de eerste bewezen en aannemelijk gemaakte inbreuk, missen feitelijke grondslag en kunnen daarom evenmin tot cassatie leiden.

#### **Onderdeel 15 (zaken C00/151 en C00/152)**

2.53 Onderdeel 15 klaagt erover dat het hof het betoog dat het beroep van Jack Daniel's op de uitputtingsregel van art. 13A lid 9 BMW/artikel 7 lid 1 Richtlijn leidt tot een resultaat dat strijdig is met art. 81 (voorheen 85) van het EG-Verdrag, heeft verworpen. Het onderdeel voert in dat verband aan dat de verwijzing door het hof naar het Silhouette-arrest onvoldoende motivering oplevert voor het in rov. 16 vervatte oordeel en dat het hof in lijn met het Javico-arrest van het HvJ EG had moeten onderzoeken in hoeverre het beroep van Jack Daniel's op de (communautaire) uitputtingsregel zou kunnen leiden tot een resultaat dat strijdig is met de art. 81 en 82 (voorheen 86) EG-Verdrag.

2.54 Het hof heeft in rov. 16 als volgt overwogen:

"Het Hof volgt appellanten voorshands niet in hun opvatting die er in essentie op neer komt dat (de werking) van art. 13A lid 8 van de BMW botst met het EEG-mededingingsrecht. Immers, bedoeld lid 8 is een voortvloeiende van de EEG-richtlijn 89/104, welke richtlijn recentelijk nog onderwerp is geweest van meergenoemde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen d.d. 16 juli 1998 (NJ 99,392), bij welke gelegenheid het hof niet tot zodanige botsing heeft geoordeeld waar het bedoelde richtlijn onverkort heeft toegepast en uitgelegd. Voor een verder onderzoek naar een (mogelijke) botsing met het EEG-mededingingsrecht biedt de onderhavige procedure, mede gelet op het sterke declaratoire karakter dat een uitspraak daaromtrent onvermijdelijk met zich zal brengen, geen plaats."

2.55 Na de voorrang van primair gemeenschapsrecht boven secundair gemeenschapsrecht uitdrukkelijk te hebben vooropgesteld, hebben [A B.V.] c.s. in de feitelijke instanties(25) aangevoerd dat "de handhaving van de uitputtingsregel zoals eiseres zich die voorstelt, betekent dat invoer en transitohandel van merkartikelen uit derde landen in de Gemeenschap zonder toestemming van de merkhouder onmogelijk wordt."(26) Dit laatste zou in verband met het Javico-arrest(27) op ge-

spannen voet staan met het EG-mededingingsrecht en, meer in het bijzonder, met art. 81 (voorheen: 85) lid 1 EG-Verdrag, kennelijk omdat (naar uit de door Jack Daniel's in de eerste instantie overgelegde productie 8, onder 3, zou voortvloeien) Jack Daniel's in de EER van exclusieve distributeurs gebruik zou maken en het weren van parallelinvoer in de EER onderdeel van de (contractuele) distributierelatie zou vormen.

2.56 Het hof heeft het betoog van [A B.V.] c.s. begrijpelijkerwijze zo opgevat dat dit hierop neerkomt dat de uitputtingsregel van art. 7, lid 1 Richtlijn (en 13A lid 9 BMW) op zichzelf met het EG-mededingingsrecht in strijd is. In rov. 16 spreekt het hof van "(...) hun opvatting die er in essentie op neer komt dat (de werking) van art. 13A lid 8 van de BMW botst met het EEG-mededingingsrecht." Tegen deze uitleg van het procesuele standpunt van [A B.V.] c.s. komt het onderdeel niet op. Integendeel, het onderdeel bevestigt de juistheid daarvan, waar het stelt: "Het betoog van eiseressen tot cassatie stelt aan de orde een mogelijk conflict tussen secundaire communautaire wetgeving (Richtlijn 89/104) en primaire communautaire wetgeving (het EG-Verdrag, i.h.b. art. 81), waarbij het primaire communautaire recht dient te prevaleren." Het beweerde conflict van de uitputtingsregel met het communautaire mededingingsrecht betreft intussen de uitputtingsregel zoals die door Jack Daniel's en het hof is opgevat. In dit verband verdient nog opmerking dat het mededingingsbetoog van [A B.V.] c.s. in de feitelijke instanties er althans mede toe diende de door hen verdedigde uitleg van Richtlijn en BMW te ondersteunen.(28)

2.57 Als (ook tussen partijen onbetwist) uitgangspunt moet naar mijn mening gelden dat, ondanks de door [A B.V.] c.s. bedoelde voorrang van het primaire boven het secundaire gemeenschapsrecht, toepassing van het communautaire mededingingsrecht niet tot een aantasting van het specifieke voorwerp van het merkrecht kan leiden. Zoals ook in art. 30 EG-Verdrag besloten ligt, schikt het primaire gemeenschapsrecht als het ware voor het specifieke voorwerp van de rechten van industriële en intellectuele eigendom in. Dat in zoverre (onder meer) het merkrecht prevaleert, vloeit voort uit een keuze die het primaire gemeenschapsrecht zelf heeft gemaakt.

2.58 Naar mijn mening is het niet mogelijk het uitputtingsbeginsel los te zien van het specifieke voorwerp van het merkrecht. Een van de onderdelen van het specifieke voorwerp van het merkrecht is het recht van de merkhouder om het van zijn merk voorziene product als eerste in de handel te brengen. Het uitputtingsbeginsel geeft aan wanneer dat recht is vervuld en bakent dat recht als het ware nader af. De door het HvJ EG bevestigde keuze van de Richtlijn voor eerste verhandeling binnen de EER als het voor uitputting van het (geharmoniseerde) merkrecht beslissende moment, impliceert dat als specifiek voorwerp van het (geharmoniseerde) merkrecht niet heeft te gelden een recht van de merkhouder op een eerste verhandeling, waar ook ter wereld, maar een recht op een eerste verhandeling, specifiek binnen de EER.

2.59 De opvatting van [A B.V.] c.s., dat er een verschil is tussen het uitputtingsbeginsel zoals het HvJ EG dat met het oog op het door het Verdrag beoogde vrije goederenverkeer heeft ontwikkeld en het uitputtingsbeginsel van de Richtlijn dat als regel van materieel merkenrecht slechts een rechtspolitieke keuze ten aanzien van de beschermingsomvang van het merkrecht reflecteert(29), overtuigt in dat verband niet. Nog daargelaten dat de tot het specifieke voorwerp behorende rechten (ook waar dat specifieke voorwerp door het HvJ EG is afgebakend) naar hun aard steeds uit materieel (merken)recht voortvloeien, mag de Richtlijn (en het daarin vervatte beginsel van communautaire uitputting) niet als een blote regeling van materieel merkenrecht worden beschouwd. De Richtlijn is op art. 95 (voorheen 100A) EG-Verdrag gebaseerd en is er primair op gericht de doeleinden van art. 14 (voorheen: 7A) EG-Verdrag te verwezenlijken. Die doeleinden omvatten de totstandbrenging van de interne markt, die is gedefinieerd als een ruimte zonder binnengrenzen waarin (onder meer) het vrije verkeer van goederen volgens de bepalingen van het Verdrag is gewaarborgd. De Richtlijn strekt ertoe de bescherming van het merkrecht en die van het vrije verkeer van goederen met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat geldt óók en in het bijzonder voor art. 7 Richtlijn, zoals het HvJ EG bij herhaling en uitdrukkelijk heeft bevestigd.(30) Om die reden gaat het niet aan principieel te onderscheiden tussen het door het HvJ EG in het kader van het vrije goederenverkeer ontwikkelde uitputtingsbeginsel en de uitputtingsregel van de Richtlijn.

2.60 De rechtspraak van het HvJ EG bevat geen enkele aanwijzing dat het beginsel van communautaire uitputting een ruimer recht van eerste verhandeling in stand laat dan met het specifieke voorwerp van het merkrecht overeenstemt. Ik herinner hier aan (rov. 21 van) het arrest in de Sebago-zaak, waarin het HvJ EG overweegt dat het op de markt brengen buiten het grondgebied van de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van de van het merk voorziene producten zonder zijn toestemming te verzetten en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst) te controleren en waaruit voorts blijkt dat dit recht voor het HvJ EG zo zwaar weegt, dat het oogmerk uitholling daarvan te voorkomen de uitleg van het in art. 7 lid 1 Richtlijn gehanteerde toestemmingsbegrip althans mede bepaalt. Het arrest in de Sebago-zaak wijst er wel degelijk op dat het recht van de merkhouder de eerste verhandeling van de van zijn merk voorziene producten in de EER effectief te controleren, onderdeel vormt van het (voor het primaire gemeenschapsrecht niet aantastbare) specifieke voorwerp van het (geharmoniseerde) merkrecht.

2.61 Het is geenszins onbegrijpelijk dat president en hof voor de verenigbaarheid van de Richtlijn met primair gemeenschapsrecht van belang hebben geacht dat het HvJ EG in recente rechtspraak uitdrukkelijk heeft onderschreven dat het in de Richtlijn vervatte uitputtingsregime zich tegen universele uitputting verzet.

Alhoewel aan [A B.V.], FBE, [B B.V.] en [betrokkene C] kan worden toegegeven, dat in die rechtspraak de verenigbaarheid van het regime van communautaire uitputting met primair gemeenschapsrecht als zodanig niet aan de orde was, is naar mijn mening zo goed als uitgesloten dat het HvJ EG aan eventuele onverenigbaarheid van het uitputtingsregime met het primaire gemeenschapsrecht zou zijn voorbijgegaan en in geval van zodanige onverenigbaarheid dit regime zelfs nog zou hebben versterkt met een op het voorkomen van uitholling van de rechten van de merkhouder gerichte uitleg van het toestemmingsbegrip. Dat het hof, evenals de president, in dit opzicht op de recente rechtspraak van het HvJ EG heeft teruggegrepen, is dus geenszins onbegrijpelijk. Overigens kan de in onderdeel 15 vervatte klacht, voor zover die tegen de motivering van het in rov. 16 vervatte oordeel is gericht, hoe dan ook niet tot cassatie leiden. Het aangevochten oordeel is immers een rechtsoordeel, waartegen niet met een motiveringsklacht kan worden opgekomen.

2.62 Dat het uitputtingsregime van de Richtlijn materieel met het communautaire mededingingsrecht conflicteert, is, ook afgezien van de bescherming die het specifieke voorwerp van de rechten van industriële en intellectuele eigendom in de communautaire rechtsorde geniet, geenszins evident. Het door het onderdeel ingeroepen Javico-arrest is daarvoor in elk geval niet beslissend. Voor zover dit arrest al van belang zou zijn (het gaat daarin om een wederinvoerbepaling, opgelegd aan een in de EER gevestigde onderneming), maakt het een inbreuk op de communautaire mededingingsregels (en meer in het bijzonder op art. 81 EG-Verdrag) afhankelijk van verschillende factoren (zoals de marktpositie en het gewicht van partijen op de markt van de betrokken producten), waarover niet voldoende is gesteld en waarvan ook niet voldoende is gebleken.

2.63 De stellingen van [A B.V.] c.s., zoals in cassatie onbestreden door het hof opgevat, noopten het hof niet te onderzoeken of in de gegeven omstandigheden van een inbreuk op de communautaire mededingingsregels sprake was. Ook echter als de beoordeling zich niet op het uitputtingsregime als zodanig, maar op het concrete beroep van Jack Daniel's op haar merkrecht zou richten, zouden onvoldoende aanknopingspunten voor een inbreuk op de communautaire mededingingsregels voorhanden zijn. Dat Jack Daniel's van distributeurs gebruik maakt, lijkt mij op zichzelf onvoldoende om de uitoefening van het merkrecht te situeren in een voor toepassing van art. 81 EG-Verdrag toereikende, "contractuele" context, zeker waar [A B.V.] c.s. (in verband met hun opvattingen over een impliciete toestemming van Jack Daniel's) Jack Daniel's nu juist een onvoldoende contractuele inkadering van de commercialisatie van haar producten hebben tegengeworpen. Uit de stellingen van [A B.V.] c.s. volgt niet dat Jack Daniel's meer doet dan het uitoefenen van haar merkrechten. In dat verband is het arrest Micro Leader van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van belang.(31) Uit dit arrest kan worden afgeleid dat enkele uitoefening van nog niet door communautaire uitputting getroffen rechten geen strijd met art. 81 EG-

Verdrag oplevert, en dat uitoefening van die rechten slechts in uitzonderlijke omstandigheden een door art. 82 EG-Verdrag verboden misbruik van machtspositie kan vormen.(32)

2.64 Voor zover het onderdeel mede een conflict met art. 82 EG-Verdrag aan de orde stelt (zie daarvoor de laatste volzin), is sprake van een ontoelaatbaar novum in cassatie. In de feitelijke instanties hebben [A B.V.] c.s. slechts strijd met art. 81 EG-Verdrag aan hun processuele standpunt ten grondslag gelegd en niet gesteld dat zich misbruik van een machtspositie in de zin van art. 82 EG-Verdrag zou hebben voorgedaan.(33) In elk geval hebben [A B.V.] c.s., mede gelet op het hiervoor genoemde arrest inzake Micro Leader onvoldoende uitzonderlijke omstandigheden gesteld om het hof tot een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik te dwingen.

2.65 Ook onderdeel 15 faalt. Ik teken daarbij voor de goede orde nog aan dat in deze procedure in kort geding (waarin de Hoge Raad zich in elk geval zonder prejudiciële verwijzing naar het HvJ EG kan uitspreken(34)), van een tot het stellen van prejudiciële vragen nopende twijfel naar mijn mening geen sprake is.

#### **Onderdeel 16 (C00/152)**

2.66 In zaak C00/152 klaagt [betrokkene C] er in onderdeel 16 over dat hij rechtstreeks aansprakelijk wordt gehouden voor het handelen van [A B.V.], FBE en [B B.V.], gelet op zijn hoedanigheid van "beleidsbepaler" van deze vennootschappen. [Betrokkene C] betoogt dat een dergelijke aansprakelijkheid alleen kan worden aangenomen op grond van de omstandigheid dat hij ook zelf jegens Jack Daniel's onrechtmatig heeft gehandeld en niet op grond van zijn enkele hoedanigheid van bestuurder en/of "beleidsbepaler" van de in de procedure betrokken vennootschappen. Het begrip "beleidsbepaler" is volgens [betrokkene C] bovendien te vaag om daarop aansprakelijkheid te baseren.

2.67 De klacht is gericht tegen rov. 24. Daarin heeft het Hof het volgende overwogen:

"Nu [betrokkene C] de facto heeft erkend dat de in de procedure betrokken rechtspersonen met elkaar verbonden zijn aldus dat zij als afzonderlijke vennootschappen "grotendeels dezelfde beleidsbepaler" hebben, en gesteld noch gebleken is dat deze gemeenschappelijke beleidsbepaler een ander is dan genoemde [betrokkene C], verdient de opvatting van Jack Daniel's dat [betrokkene C] voor zijn gedragingen in thans bedoelde hoedanigheid rechtstreeks aansp(r)akelijk kan worden gehouden, naar het voorlopig oordeel van het hof bijval. Onder verbetering van de grondslag in overeenstemming met het voorgaande kunnen derhalve de veroordelingen ten opzichte van [betrokkene C] in stand blijven."

Voor een goed begrip van de aangevochten beslissing is voorts van belang dat het hof blijkens rov. 23 de (in rov. 24 bijgevallen) stellingen van Jack Daniel's aldus heeft opgevat dat de veroordeling van [betrokkene C] "niet op de leerstukken "doorbraak" van, dan wel "vereenzelviging" met (rechts)personen dient te worden gebaseerd, waar een toereikende grondslag voor de veroordelingen aanwezig is in de omstandigheid dat

[betrokkene C] als feitelijk beleidsbepaler annex bestuurder van de vennootschappen aansprakelijk is voor diens in genoemde hoedanigheid verrichte gedragingen".

2.68 De door het hof in stand gelaten veroordelingen van [betrokkene C] strekken tot het staken en het gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkrechten van Jack Daniel's en van elke verhandeling van producten die van de merken van Jack Daniel's zijn voorzien en niet door Jack Daniel's of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. De voorzieningen met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen, het doen van verantwoording en het afgeven van "merkinbreukmakende" producten zijn, voor zover jegens [betrokkene C] getroffen, door het hof niet in stand gelaten, omdat gesteld noch gebleken is dat [betrokkene C] de inbreuk makende handelingen in persoon heeft verricht (rov. 37 en 38).

2.69 Ter adstructie van de aansprakelijkheid van [betrokkene C] heeft Jack Daniel's aangevoerd dat [betrokkene C] als feitelijk beleidsbepaler van de betrokken vennootschappen de door deze gepleegde merkinbreuken had kunnen en kan moeten voorkomen.(35) Volgens Jack Daniel's handelt [betrokkene C] ook zelf onrechtmatig door deze vennootschappen niet van het plegen van merkinbreuk te weerhouden, terwijl hij daartoe als feitelijk beleidsbepaler wel in staat is.

2.70 [Betrokkene C] heeft als verweer gevoerd dat hij geen misbruik maakt van de betrokken vennootschappen. Voorts heeft hij erop gewezen dat bij de ondernemingen van het "[C]-concern" ongeveer 300 werknemers werkzaam zijn, voor wier handelen en commerciële transacties hij onmogelijk persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden, en dat er op dit punt in de rechtspraak ook geen precedent is.(36)

2.71 Het hof heeft, de stellingen van Jack Daniel's in zoverre volgend, kennelijk geoordeeld dat [betrokkene C] aansprakelijk is op grond van een eigen onrechtmatige daad, gelegen in het niet voorkomen van merkinbreuk door de in de procedure betrokken vennootschappen. Kennelijk had het hof een "indirecte" doorbraak van aansprakelijkheid op het oog,(37) niet berustend op een toerekening van de door de betrokken vennootschappen gepleegde merkinbreuk aan [betrokkene C], maar berustend op een onrechtmatige daad, door [betrokkene C] zelf gepleegd in diens hoedanigheid van "beleidsbepaler" bij de betrokken vennootschappen. Voor zover aan de klacht in onderdeel 16 ten grondslag ligt dat het hof de aansprakelijkheid van [betrokkene C] niet op een door deze gepleegde onrechtmatige daad heeft gebaseerd, mist zij feitelijke grondslag.

2.72 Het onderdeel stelt echter ook aan de orde of de enkele hoedanigheid van bestuurder en/of beleidsbepaler van de betrokken vennootschappen voldoende is voor aansprakelijkheid van [betrokkene C] in verband met de door die vennootschappen gepleegde merkinbreuken.

2.73 Voor een "indirecte" doorbraak van aansprakelijkheid zoals het hof kennelijk voor ogen staat, is vereist dat de betrokken bestuurder of "beleidsbepaler" persoonlijk een verwijt treft.(38) Daarvoor is niet vol-

doende dat betrokkene een wezenlijk aandeel had in het beleid en het beheer van de betrokken vennootschappen.(39)

2.74 Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting of zijn oordeel (ook gemeten naar de lichtere motiveringseisen in kort geding(40)) onvoldoende gemotiveerd door [betrokkene C] op grond van diens enkele hoedanigheid van "beleidsbepaler" van de betrokken vennootschappen in verband met de door deze vennootschappen gepleegde inbreuken aansprakelijk te houden en op die grond de veroordeling van [betrokkene C] gedeeltelijk in stand te laten. Derhalve slaagt onderdeel 16 van het middel en moet het aangevochten arrest worden vernietigd. Omdat door Jack Daniel's, afgezien van de hoedanigheid van [betrokkene C] als "beleidsbepaler" annex bestuurder, niets is aangevoerd waarop de persoonlijke aansprakelijkheid van [betrokkene C] kan worden gebaseerd, kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen door de vorderingen van Jack Daniel's tegen [betrokkene C] alsnog in hun geheel af te wijzen.

### 3. Conclusie

De conclusie strekt

- in de zaken C00/136 en C00/151 tot verwerping
- en in zaak C00/152 tot vernietiging.

---

1 Zie het vonnis in kort geding van 25 mei 1999 onder 1, alsmede het vonnis in kort geding van 22 juli 1999 onder 1, waarnaar het hof in zijn arrest van 23 februari 2000 onder 1, respectievelijk onder 52 verwijst. Tegen de in de vierde alinea van het kort geding vonnis van 25 mei 1999 gereleveerde feiten hebben [A B.V.] c.s. een grief gericht, met name tegen de vaststelling in de laatste volzin van die alinea dat de drie Amerikaanse bedrijven waaraan Jack Daniel's de producten voor de eerste maal leverde, geen toestemming door of vanwege Jack Daniel's hadden verkregen om de producten in de EER op de markt te brengen. Voor het overige kunnen ook de in deze alinea vermelde feiten als vaststaand worden aangenomen.

2 Zie voor de volledige weergave van de vorderingen van Jack Daniel's het vonnis in kort geding van 25 mei 1999, p. 2 tot en met 4.

3 Zie voor een weergave van het standpunt van Jack Daniel's het kort geding vonnis van 25 mei 1999, p. 6-7.

4 Zie voor de weergave van het standpunt van [A B.V.] c.s en de beide andere gedaagden het kort geding vonnis van 25 mei 1999, p. 7-9.

5 De president heeft de vordering afgewezen, voor zover betrekking hebbend op het gebod om de afnemers te verzoeken de inbreukmakende waren te retourneren. De BMW biedt volgens de president geen grondslag om de afnemers op de gevorderde wijze in het geschil te betrekken (p. 10, vierde alinea). Voorts heeft de president de vordering tegen [D Ltd.] en [E B.V.] afgewezen.

6 Zie voor de weergave van het standpunt van [A B.V.] c.s. het kort geding vonnis van 22 juli 1999, p.1-2.

7 Zie voor de weergave van het standpunt van Jack Daniel's het kort geding vonnis van 22 juli 1999, p.3-4.

8 Het dictum onder 2 verbiedt Jack Daniel's echter zonder verdere beperking executiemaatregelen te treffen tot tenuitvoerlegging van de punten 1, 2, 4 en 6 van het dictum van het vonnis van 25 mei 1999.

9 Bij de bespreking van de cassatiemiddelen zal het oordeel van het Hof uitgebreider worden weergegeven.

10 [A B.V.] c.s. hadden in de visie van het Hof geen belang meer bij de (voorwaardelijk voorgedragen) grief over de inhoud van het door de president gehanteerde begrip "zuivere transitohandel". Het Hof had immers het feitelijke handelen van [A B.V.] c.s. reeds als gebruik van merk gekwalificeerd.

11 Het cassatieberoep diende ingevolge art. 295, vierde lid Rv. te worden ingesteld binnen zes weken, te rekenen van de dag waarop het arrest was uitgesproken.

12 HvJ EG 16 juli 1998, C-355/96, Jurispr. 1998, p. I-4799, NJ 1999, 392, m.nt. DWFV.

13 HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98, Jur. 1999, p. I-4103.

14 BenGH 6 december 1999, NJ 2000, 182 (Kipling/GB Unic)

15 Zie, als betrekkelijk willekeurige greep uit de overvloedige literatuur, H.M.H. Speyart, "Het communautaire merkenrecht: nogmaals de uitputting en het verwarringsgevaar", NTER (1999) p. 316-318; O.H.J. Schmutzer, "Brenge Kipling meer duidelijkheid in parallelimport?", Bb (2000) p. 54-58; Th. Hays, "The burden of proof in parallel-importation cases", EIPR (2000) p. 353-358; Th. Simons, "European trademark exhaustion in current discussion", The European legal forum (2000) p. 22-39; H. Norman, "Parallel imports from non-EEA member states: The vision remains unclear", EIPR (2000) p. 159-170; N. Gross, "Trade mark exhaustion: The UK perspective", EIPR (2001) p. 224-237; D.W.F. Verkade, "Beneluxhof serveert Kipling-arrest naar Sebago-recept met Mecadox-saus", BIE (2000) p. 3; T. Mylly, "A Silhouette of fortress Europe? International exhaustion of trade mark rights in the EU", MJ (2000) p. 5180.

16 Gepubliceerd op de website van het HvJ EG ([www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int), met links naar de instellingen).

17 Aldus, met zoveel woorden, het vonnis van 25 mei 1995, p. 10, derde alinea in fine. Het hof spreekt in rov. 4 zelfs van "de door [A B.V.] c.s. verdedigde regel van mondiale uitputting".

18 Pleitnota eerste aanleg mr. G. van der Wal, onderdelen 30-33 (p. 10-11); memorie van grieven onderdelen 63-69 (p. 22-23).

19 Inleidende dagvaarding (eerste) kort geding, onderdeel 33 (p. 12).

20 BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101, m.nt. LWH.

21 Vgl. het ook door Jack Daniel's bij schriftelijke toelichting aangehaalde HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, Jurispr. 2000, p. I-2519, rov. 34.

22 Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 325, nr. 3.

23 Aldus memorie van toelichting bij voorstel Wet bestrijding namaakproducten, Tweede Kamer, vergader-

jaar 1989-1990, 21 641, nr. 3, p. 7. De genoemde wet heeft voor art. 13bis BMW model gestaan.

24 Trb. 1965, 71.

25 Pleitnota eerste instantie, onderdelen 54-59; memorie van grieven, onderdelen 35-40, pleitnota appel, onderdelen 53-61.

26 Pleitnota eerste instantie, onderdeel 55.

27 HvJ EG 28 april 1998, C-306/96, Jurispr. 1998, p. I-1983, NJ 1999, 238.

28 In appel vormde het betoog over het mededingingsrecht onderdeel van de toelichting van [A B.V.] c.s. op grief II, die de (on)mogelijkheid van merkinbreuk ten aanzien van niet-communautaire goederen in transit betrof.

29 Zie in het bijzonder de pleitnota van mr. G. van der Wal in appel, in het bijzonder onder 59.

30 HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, Jurispr. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132, m.nt. J.H. Spoor onder NJ 2001, 134; HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, Jurispr. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134, m.nt. J.H. Spoor.

31 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1999, zaak T-198/98 (MicroLeader Business/Commissie), Jurispr. 1999, p. II-3989.

32 Zie rov. 34 en 56. Zie over het arrest G. van der Wal, "Arrest MicroLeader: communautaire uitputting van artikel 81 lid 1 EG-Verdrag?", NTER 2001/3, p. 48 e.v., die op grond van het arrest concludeert dat art. 81 lid 1 EG-Verdrag door het arrest "redelijk (is ) uitgeput"; voor art. 82 EG-Verdrag blijft, volgens de auteur, "de deur op een kier".

33 Pleitnota van de eerste instantie, onderdelen 58 en 59 (in onderdeel 55 wordt art. 82 EG-Verdrag slechts in algemene zin genoemd), memorie van grieven onderdelen 39 en 40 (in onderdeel 36 wordt art. 82 EG-Verdrag slechts in algemene zin genoemd), pleitnota in appel, onderdelen 53-61, in het bijzonder onderdeel 61 (conclusie ten aanzien van mededingingsrecht).

34 HvJ EG 27 oktober 1982, gevoegde zaken 35 en 36/82, Jurispr. 1982, p. 3723, NJ 1983, 350.

35 Zie de pleitaantekeningen zijdens Jack Daniel's in het hoger beroep van 20 oktober 1999 onder 76-80.

36 Zie met name pleitnota zijdens [betrokkene C] in hoger beroep van 20 oktober 1999 onder 68.

37 Zie voor de begrippen "directe doorbraak" (waarbij wordt voorbijgegaan aan het identiteitsverschil tussen een bij het geval betrokken rechtspersoon en een of meer andere bij die rechtspersoon betrokken (rechts-)personen in die voege dat gedragingen van de een aan de ander worden toegerekend) en "indirecte doorbraak" (waarbij die "doorbraak" onder bijzondere omstandigheden indirect, van opzij, wordt bereikt met behulp van de norm van art. 6:162 BW) Asser-Maeijer 2-III (2000), nr. 621.

38 HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318, m.nt. Ma.

39 HR 7 november 1997, NJ 1998, 269, m.nt. Ma onder HR 14 november 1997, NJ 1998, 270. In dit laatste arrest onderschreef de Hoge Raad het uitgangspunt van het hof dat wanprestatie van een rechtspersoon onder omstandigheden kan meebrengen dat de bestuurder op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is ten aan-

zien van de benadeelde, indien hem te die zake een persoonlijk verwijt treft, en dat dit zich, in het licht van de omstandigheden van het geval, onder meer kan voordoen als de bestuurder zich intensief met de bedrijfsvoering bezig houdt en in feite de (volledige) zeggenschap heeft over de (andere) rechtspersoon. Zie ook de noot van Maeijer, nummers 1 en 2. Voorts heeft de Hoge Raad in een bodemverontreinigingszaak (weliswaar in verband met een "directe" doorbraak van aansprakelijkheid) overwogen dat "het enkele feit dat een moedermaatschappij hetzij door haar bestuurders tevens als bestuurders van haar dochter te doen optreden, hetzij als bestuurder en/of enige aandeelhouder van haar dochter het beleid ter zake van de bedrijfsactiviteiten van de dochter bepaalt en daaraan leiding geeft c.q. dat beleid beïnvloedt, nog niet meebrengt dat die activiteiten daarmee bedrijfsactiviteiten van de moeder worden met het gevolg dat de moeder voor alle eventueel onrechtmatig gebleken activiteiten zonder meer aansprakelijk is" (HR 16 juni 1995, NJ 1996, 214, m.nt. Ma).

40 Zie Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht (1998) p. 132-133 en de op p. 133 in noot 42 genoemde jurisprudentie.