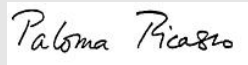


Hof Amsterdam, 14 oktober 2004, Kruidvat v Lancôme cs



## PROCESRECHT

### Belang bij bevel

ernstig rekening met worden gehouden met de mogelijkheid dat Kruidvat nog steeds producten verkoopt die buiten de EER in het verkeer zijn gebracht

Mede omdat de parfumerieproducten in de Kruidvat-winkels nog steeds gedecodeerd zijn - bij pleidooi zijn enkele gedecodeerde producten afkomstig uit een Kruidvat-winkel getoond - moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Kruidvat nog steeds producten verkoopt die buiten de EER in het verkeer zijn gebracht; de herkomst van deze producten is immers niet (gemakkelijk) meer te achterhalen. Weliswaar stelt Kruidvat dat zij terzake afspraken met haar toeleveranciers heeft gemaakt, maar zij heeft bij pleidooi in hoger beroep erkend dat daarop geen afdoende controle bestaat. Daarbij komt dat Lancôme c.s. ter zake van een van de ter zitting getoonde producten heeft opgemerkt dat dit afkomstig was van buiten de EER. Kruidvat heeft die stelling niet weersproken. Aldus staat niet vast dat Kruidvat de handel in de parfumerieproducten, die na 1 januari 1996 anders dan door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer kunnen zijn gebracht, heeft gestaakt.

### Bewijslast

- Geen omkering bewijslast nu gevaar voor afscherming nationale markten niet volgt uit dépositairecontracten die erkende wederverkopers uit de EER toestaan te kopen en verkopen van/aan andere erkende wederverkopers uit de EER

Het hof is van oordeel dat uit de hiervoor geciteerde bepalingen van het dépositairecontract volgt dat het erkende wederverkopers uit de EER is toegestaan te kopen en verkopen van/aan andere erkende wederverkopers uit de EER, zodat van een gevaar voor afscherming van de nationale markten niet blijkt. Kruidvat heeft geen (andere) feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dit betekent derhalve dat deze bewijslast op Kruidvat blijft rusten. De enkele bewijsnood van Kruidvat maakt

dit niet anders. Een en ander betekent dat ook de gevorderde dwangsom dient te worden toegewezen. Een en ander betekent dat grief IV in het principaal appél in zoverre gegrond is.

- Ten overvloede merkt het hof nog op dat niet bij voorbaat kan worden aangenomen dat bedoeld bewijs voor Kruidvat onmogelijk is.
- Ligt op de weg van Lancôme c.s. om aan Kruidvat de onder Lancôme c.s. berustende gegevens die voor dat bewijs van belang zijn te verschaffen zover dat in redelijkheid van hen verlangd kan worden.

## MERKENRECHT

### Overgangsrecht

Europese uitputting niet van toepassing op voor 1 januari 1996 gekochte producten

Anders dan Lancôme c.s. verdedigen kan niet worden aangenomen dat voormeld arrest van het Hof van Justitie beperkt is tot de vraag of oud nationaal recht moet worden toegepast in cassatie, zodat de feitenrechter hoe dan ook het nieuwe recht zou moeten toepassen. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het in strijd met de rechtszekerheid zou zijn indien door Kruidvat gekochte producten die voor 1 januari 1996 rechtmatig binnen of buiten de EER in het verkeer zijn gebracht van de ene op de andere dag gedegradeerd zouden worden tot onderhandelbare waar. De rechtbank heeft het verbod dan ook terecht beperkt.

### Decoderen

Het decoderen blijft niet binnen de grenzen van de ompakkingsrechtspraak

Het hof is van oordeel dat de merkhouders onder Lancôme c.s. zich kunnen verzetten tegen het decoderen als hiervoor onder 3.3 gedefinieerd nu daardoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie. Het decoderen blijft niet binnen de grenzen van de ompakkingsrechtspraak. Lancôme c.s. hebben gemotiveerd gesteld dat aan geen van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Kruidvat heeft deze stellingen niet, althans niet voldoende gemotiveerd betwist. Het hof moet er dan ook van uitgaan dat aan de voormelde voorwaarden voor ompakking niet is voldaan.

## ONEERLIJKE CONCURRENTIE

### Onrechtmatig profiteren wanprestatie

decoderen levert een bijkomende omstandigheid op die dat profiteren onrechtmatig maakt

Lancôme c.s. hebben voorts gesteld dat de bij Kruidvat aangetroffen parfumerieproducten (slechts) afkomstig (kunnen) zijn van (sub)afnemers uit hun selectieve distributieorganisaties, die jegens hen contractbreuk hebben gepleegd door aan niet-erkende wederverkopers te leveren. Dit is door Kruidvat niet of onvoldoende weersproken. Hoewel het enkele profiteren van deze wanprestatie van de (sub)afnemers van Lancôme c.s. niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, is het hof van oordeel dat het decoderen als hiervoor om-

schreven een bijkomende omstandigheid oplevert die dat profiteren wel onrechtmatig maakt. Dit decoderen bevordert het ontstaan van een lek in de verkooporganisaties van Lancôme c.s. immers op zodanige wijze dat het zo dicht bij uitlokking komt dat het als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd. Daarbij maakt het naar het oordeel van het hof niet uit of Kruidvat de decoderings-werkzaamheden zelf heeft verricht of laat verrichten, dan wel slechts afnemer is van aan haar aangeboden reeds gedecodeerde producten. In dat laatste geval profiteert zij immers niet alleen van de wanprestatie bestaande uit het 'lekker', maar tevens en vooral van de onrechtmatige daad van degene die decodeert, zodat Kruidvat mede de voorwaarden schept als gevolg waarvan voormelde wanprestatie wordt bevorderd.

## AUTEURSRECHT

### Persoonlijkheidsrechten

[Naar het oordeel van het hof geldt voor deze codes dat zij op een zodanige wijze zijn geïntegreerd in de vormgeving van het doosje, dat verwijdering en/of afdekking van die codes op de wijze als hiervoor omschreven, een aantasting van het werk als geheel meebrengt.](#)

Een en ander betekent dat het auteursrecht van Lancôme c.s. ziet op de verpakking als geheel, waarvan de codes – een mede te beschermen – deel uitmaken. De grief faalt derhalve voor zij ziet op de destijds omgepakte doosjes.

Vindplaatsen: LJN: [AR4310](#); NJ 2005, 122

## Rb Den Haag, 5 januari 2007

(Ingelse, Joustra en Römer)

14 oktober 2004

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de naar Frans recht rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE., société en nom collectif, gevestigd te Parijs (Frankrijk),
2. de naar Frans recht rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap JEAN CACHAREL, Société Anonyme, gevestigd te Parijs (Frankrijk),
3. de naar Frans recht rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap L'ORÉAL, Société Anonyme, gevestigd te Parijs (Frankrijk),
4. de naar Frans recht rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap LES PARFUMS CACHAREL ET CIE, société en nom collectif, gevestigd te Parijs (Frankrijk),
5. Anne Paloma Ruiz PICASSO, wonende te Parijs (Frankrijk),
6. de naar Frans recht rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap PARFUMS PALOMA PICASSO & CIE, société en nom collectif, gevestigd te Parijs (Frankrijk),

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARFUMS & BEAUTÉ NEDERLAND B.V. (voorheen genaamd B.V. Holdingmaatschappij P&B Nederland), gevestigd te Weesp,

8. Annegret BEIER, wonende te Parijs (Frankrijk),  
APPELLANTEN in het principaal hoger beroep,  
GEÏNTIMEERDEN in het incidenteel hoger beroep,  
procureur: mr. A. Volders,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KRUIDVAT RETAIL B.V.,

gevestigd te Renswoude,

GEÏNTIMEERDE in het principaal hoger beroep,

APPELLANTE in het incidenteel hoger beroep,

procureur: mr. E.M. Polak.

### 1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna ook aangeduid als respectievelijk Lancôme, Cacharel, l'Oréal, Cacharel et Cie, Picasso, Picasso & Cie, Parfums & Beauté en Beier. Gezamenlijk worden zij aangeduid als Lancôme c.s. Geïntimeerde wordt aangeduid als Kruidvat.

Bij dagvaarding van 17 december 1997 zijn Lancôme c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis van 19 november 1997 van de rechtbank te Utrecht, onder zaak-/rolnummer 65388 / HA ZA 96-2462. Dit vonnis is gewezen tussen Lancôme c.s. alsmede het toenmalige Parfums & Beauté Nederland B.V., gevestigd te Weesp (hierna ook te noemen: P&B oud), als eiseressen en de rechtsvoorgangsters van Kruidvat (Kruidvat B.V. en Evora B.V.) en Trademax Europa B.V. als gedaagden. Na de uitspraak van het bestreden vonnis is P&B oud door een juridische fusie opgegaan in Parfums & Beauté, die in de vorige instantie nog B.V. Holdingmaatschappij P&B Nederland heette, maar intussen haar naam gewijzigd heeft.

Lancôme c.s. hebben in hoger beroep ook Trademax Europe B.V. gedagvaard, maar de zaak tegen deze geïntimeerde is geroyeerd.

Bij memorie hebben Lancôme c.s. dertien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, producties in het geding gebracht, hun eis gewijzigd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen voorzover daarbij de vorderingen van Lancôme c.s. zijn afgewezen en – gelet op de dagvaarding in hoger beroep - bij arrest, uitvoerbaar bij voor-raad, de vorderingen van Lancôme c.s., zoals geformuleerd in de appèldagvaarding en gewijzigd in de memorie van grieven, zal toewijzen, met veroordeling van Kruidvat in de proceskosten in beide instanties.

Lancôme c.s. hebben vervolgens een aanvullende memorie van grieven genomen, waarbij zij tevens een productie hebben overgelegd.

Bij memorie heeft Kruidvat geantwoord, producties in het geding gebracht, bewijs aangeboden en harerzijds in incidenteel appèl drie grieven tegen eerdergenoemd vonnis aangevoerd. In het principaal appèl heeft Kruidvat geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het hoger beroep van Lancôme c.s. ongegrond zal verklaren, met veroordeling van Lancôme c.s. in de proceskosten van het principale appèl. In het inci-

denteel appèl heeft Kruidvat geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, de overwegingen van de rechtbank en de toegewezen voorzieningen waartegen incidenteel is gegriefd, zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, Lancôme c.s. alsnog haar vorderingen zal ontzeggen, met veroordeling van Lancôme c.s. in de kosten van het incidenteel appèl en de eerste instantie.

Vervolgens hebben Lancôme c.s. bij memorie in het incidenteel appèl geantwoord en geconcludeerd dat het hof het incidenteel appèl zal afwijzen, met veroordeling van Kruidvat in de proceskosten in het incidenteel appèl.

Partijen hebben de zaak op 27 november 2003 doen bepleiten, Lancôme c.s. door mr. G. van der Wal, advocaat te Den Haag, Kruidvat door mr. E.M. Polak, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van pleitnotities. Bij die gelegenheid heeft Kruidvat nog een productie in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen recht op de stukken van beide instanties gevraagd. De inhoud van deze stukken wordt als hier ingevoegd beschouwd.

## **2. De grieven**

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de onderscheiden memories.

## **3. De feiten**

3.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2 (a) tot en met (s) een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aangemerkt.

3.2 Grief I in principaal appèl klaagt over hetgeen de rechtbank onder 2 m als vaststaand heeft aangemerkt. Hier heeft de rechtbank overwogen:

*“Bij het decoderen wordt het cellofaan van de verpakking verwijderd, wordt het flesje (flacon of potje) uit de verpakking gehaald en wordt deze kartonnen buitenverpakking veelal geheel uit elkaar gehaald. Van de oorspronkelijke verpakking wordt de originele streepjescode verwijderd, waarna een fantasiestreepjescode wordt aangebracht of een lange witte rechthoek met een ietwat ruw oppervlak resteert, ofwel de streepjescode wordt uitgesneden en vervolgens wordt op de plaats van de uitgesneden code een witte sticker geplakt. Na het decoderen wordt het product weer ingepakt, waarbij veelal hetzelfde, oorspronkelijke cellofaan weer wordt aangebracht.”*

Lancôme c.s. voeren aan dat zij onder decoderen niet alleen de verwijdering van de streepjescode verstaan, maar dat zij doelen op

*“verwijdering van alle zichtbare codes: de streepjescode, codering in de plakrand(en) van het doosje, eventuele andere zichtbare codes.”*

3.3 Het hof zal hierna onder decoderen verstaan de door de rechtbank gegeven omschrijving, zoals die de door Lancôme c.s. in Grief I in het principaal appèl is aangevuld.

3.4 Voor het overige bestaat geen geschil over de door de rechtbank vastgestelde feiten, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

## **4. De beoordeling in hoger beroep**

### **A. De vordering**

4.1 Na wijziging van eis vorderen Lancôme c.s. in hoger beroep (samengevat):

1. Kruidvat te verbieden met ingang van de datum van het in deze te wijzen arrest van de verpakkingen van Lancôme-, Cacharel en Paloma Picassoproducten (hierna: de parfumerieproducten) het cellofaan en/of de codering en/of identificatienummers te verwijderen of te beschadigen en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen, alsmede Kruidvat te verbieden de parfumerieproducten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan de verpakking is beschadigd en/of gewijzigd door verwijdering van de codering en/of identificatienummers en/of waarop deze nummers onleesbaar zijn gemaakt en/of waarvan de originele cellofaanverpakking is verwijderd, beschadigd, of vervangen onder verbeurte van een dwangsom van fl. 1.000,- voor iedere overtreding;

2. Kruidvat te bevelen om binnen tien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest aan Parfums & Beauté een lijst met namen en adressen te verschaffen van de personen die vanaf 11 oktober 1993 gedecodeerde parfumerieproducten aan Kruidvat hebben geleverd, alsmede een lijst met de namen en adressen van personen die vanaf 1 januari 1996 de parfumerieproducten hebben geleverd die niet door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. – het hof begrijpt: binnen de EER - in het verkeer zijn gebracht, met specificatie van de geleverde referenties en aantallen, onder verbeurte van een dwangsom van fl. 10.000,- voor iedere dag gedurende welke Kruidvat in gebreke zal zijn volledig aan dit bevel te voldoen;

3. Aan het door de rechtbank onder 12.7 van het bestreden vonnis aan Kruidvat opgelegde verbod om parfumerieproducten in voorraad te hebben die na 31 december 1995 niet door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht, alsnog de verbeurte van een dwangsom van fl. 1.000,- te verbinden voor iedere overtreding.

### **B. Belang van Lancôme c.s. in hoger beroep**

4.2 Alvorens de grieven te bespreken, zal het hof ingaan op de door Kruidvat bij het pleidooi naar voren gebrachte stelling dat Lancôme c.s. geen belang (meer) hebben bij hun vorderingen. Kruidvat is sinds het vonnis van 19 november 1997 de parfumerieproducten die zij via parallelimport heeft verkregen blijven verhandelen. Lancôme c.s. hebben na het wijzen van dat vonnis hertegen nimmer actie ondernomen door executie van het kort geding vonnis of dreiging hiermee. Aldus Kruidvat.

4.3 Het hof overweegt hierover als volgt. De enkele omstandigheid dat Lancôme zich na 19 november 1997 niet heeft verzet tegen het verhandelen van gedecodeerde producten, leidt er niet toe dat zij hierbij thans geen belang zou hebben. Voor zover Kruidvat bedoeld heeft zich op rechtsverwerking te beroepen, moet dat verweer worden verworpen omdat zij daartoe onvoldoende heeft gesteld. Het hof laat nog daar of deze stelling van Kruidvat – voorzover niet in de bij memorie van antwoord/grievens aangevoerde grieven in het incidenteel hoger beroep besloten – niet als grief moet

worden aangemerkt en of deze thans nog aan de orde kan komen.

### **C. Het verbod producten te verkopen die zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer zijn gebracht**

4.4 Kruidvat stelt in grief III in het incidenteel appèl alsmede in de nrs. 22 e.v. van haar memorie van antwoord dat de rechtbank het gevorderde verbod tot verhandeling van producten ten aanzien waarvan de merkenrechten niet zijn uitgeput ten onrechte heeft toegewezen. Volgens Kruidvat hebben Lancôme c.s. geen belang bij een verbod op verhandeling van parfumerieproducten die na 31 december 1995 in het verkeer zijn gebracht, te koop aan te bieden of in voorraad te hebben. Kruidvat voert aan dat de relevante feiten die Lancôme c.s. aan hun vordering ten grondslag leggen alle zien “op verhandeling van producten die door Lancôme zelf initieel in het verkeer zijn gebracht vóór 1 januari 1996”, voor welke producten dus het mondiale uitputtingsregime geldt. Kruidvat stelt dat zij overigens uitsluitend handelt in merkproducten waarvan haar leveranciers kunnen aantonen dat die door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.5 Het hof overweegt hierover als volgt. Kruidvat erkent dat zij na 1 januari 1996 is doorgeslagen met het verhandelen van – ook nadien verkregen – parfumerieproducten die zij via de parallelhandel heeft verkregen en dat zij de producten ook thans nog verhandelt (pleitnota in hoger beroep nr. 8). **Mede omdat de parfumerieproducten in de Kruidvatwinkels nog steeds gedecodeerd zijn - bij pleidooi zijn enkele gedecodeerde producten afkomstig uit een Kruidvat-winkel getoond – moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Kruidvat nog steeds producten verkoopt die buiten de EER in het verkeer zijn gebracht; de herkomst van deze producten is immers niet (gemakkelijk) meer te achterhalen. Weliswaar stelt Kruidvat dat zij terzake afspraken met haar toeleveranciers heeft gemaakt, maar zij heeft bij pleidooi in hoger beroep erkend dat daarop geen afdoende controle bestaat. Daarbij komt dat Lancôme c.s. ter zake van een van de ter zitting getoonde producten heeft opgemerkt dat dit afkomstig was van buiten de EER. Kruidvat heeft die stelling niet weersproken. Aldus staat niet vast dat Kruidvat de handel in de parfumerieproducten, die na 1 januari 1996 anders dan door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer kunnen zijn gebracht, heeft gestaakt.** Kruidvats stelling dat Lancôme c.s. geen belang bij deze vordering hebben en dat de rechtbank daarom ten onrechte de onderhavige vordering heeft toegewezen, dient derhalve te worden verworpen. Grief III in het incidenteel hoger beroep faalt.

4.6 Met grief IV, onder nr. 42, in het principaal appèl klagen Lancôme c.s. dat de rechtbank in r.o. 7.3 ten onrechte heeft overwogen dat merkenrechten van voor 1 januari 1996 buiten de EER in het verkeer gebrachte producten universeel uitgeput zijn en dat de rechtbank op die grond haar verbod in tijd heeft beperkt tot de producten die in de periode vanaf 1 januari 1996 in het

verkeer zijn gebracht. Lancôme c.s. beroepen zich hierbij op de [eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten \(Pb. EG L 40/1 van 11 februari 1989\) \(hierna: de richtlijn\)](#). Zij zijn van mening dat de richtlijn ook geldt voor merkproducten die voor 1 januari 1996 door of met toestemming van de merkhouders in het verkeer zijn gebracht.

4.7 Artikel 5 lid 4 van de richtlijn bevat een regel van overgangsrecht. Uit deze -bepaling in verbinding met artikel 7 lid 1 van de richtlijn volgt dat de (voorheen in Nederland geldende) regel van universele uitputting van toepassing blijft op alle merkproducten die vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan de richtlijn te voldoen, in Nederland van kracht worden, door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht.

4.8 In het onderhavige geval heeft de Benelux-wetgever de richtlijn te laat omgezet, namelijk per 1 januari 1996. In [HvJ 23 februari 1999, NJ 2001, 134, zaak C-63/99 \(BMW/Deenik\), Jur. 1999, p. I-905](#) heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over de vraag van de Hoge Raad welk recht in deze situatie in een cassatieprocedure toepasselijk is. Het Hof van Justitie oordeelde dat de nationale rechter, onverminderd de verplichting om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen, aan de hand van de toepasselijke nationale regels dient te bepalen, of het bij hem aanhangige geding in cassatie volgens de regels van de oude of van de gewijzigde Beneluxwet moet worden beslecht.

4.9 **Anders dan Lancôme c.s. verdedigen kan niet worden aangenomen dat voormeld arrest van het Hof van Justitie beperkt is tot de vraag of oud nationaal recht moet worden toegepast in cassatie, zodat de feitenrechter hoe dan ook het nieuwe recht zou moeten toepassen.** Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het in strijd met de rechtszekerheid zou zijn indien door Kruidvat gekochte producten die voor 1 januari 1996 rechtmatig binnen of buiten de EER in het verkeer zijn gebracht van de ene op de andere dag gedegradeerd zouden worden tot onderhandelbare waar. De rechtbank heeft het verbod dan ook terecht beperkt. In zoverre faalt grief IV in het principaal appèl.

4.10 Grief IV in het principaal appèl klaagt voorts erover dat de rechtbank niet de gevorderde dwangsom heeft willen verbinden aan het verbod om de parfumerieproducten die na 31 december 1995 niet door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht, te verkopen dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben.

4.11 Het hof overweegt hierover als volgt. De rechtbank heeft de gevorderde dwangsom afgewezen omdat die vordering meebrengt dat Kruidvat van elk litigieus product dat bij haar wordt aangetroffen, zou moeten bewijzen dat dit door of met toestemming van de merkhouder(s) in de EER in het verkeer is gebracht, terwijl dit bewijs feitelijk onmogelijk is.

4.12 Artikel 13A lid 9 BMW – dat is gebaseerd op artikel 7 lid 1 van de richtlijn - bepaalt, voorzover hier van belang, dat het uitsluitend recht om zich te verzetten

tegen het gebruik van het merk voor waren niet omvat waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap (lees in verband met de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte: EER) in het verkeer zijn gebracht. De bewijslast ter zake van de vraag of hiervan sprake is, rust in beginsel op degene die stelt dat dit het geval is (i.c. Kruidvat). Op deze bewijsregel wordt een uitzondering gemaakt indien de derde (i.c. Kruidvat) erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de derde dit zelf zou moeten bewijzen. In dat geval moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. Van gevaar van afscherming is met name sprake indien de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem ([HvJ 8 april 2003, zaak C-244/00 \(Van Doren v. Lifestyle sports, AA 2004, p. 185\)](#)).

4.13 Kruidvat heeft bij pleidooi in hoger beroep aangevoerd dat er aanleiding bestaat om de bovenstaande omkering van de bewijslast toe te passen. Zij stelt dat het selectieve distributiestelsel, dat Lancôme c.s. binnen de EER hanteren, het reële gevaar meebrengt dat de nationale markten worden afgeschermd. Volgens Kruidvat kan een selectief distributiesysteem, waarbij de distributeur – zonder tussenhandelaar – alleen direct aan de consument/eindgebruiker mag verkopen, leiden tot afscherming van nationale markten. Immers, ieder land heeft zodoende een eigen consumentenmarkt voor luxe producten, hetgeen tot prijsverschillen kan leiden.

4.14 Lancôme c.s. hebben bestreden dat de in de EER gevestigde erkende wederverkopers uitsluitend aan consumenten van één bepaald land mogen verkopen. Zij hebben het dépositairecontract overgelegd dat de Nederlandse erkende wederverkopers met Lancôme afsluiten en waarin de volgende clausules zijn opgenomen (productie 8 bij conclusie van repliek):

*II.2. (...)*

*De dépositaire verplicht zich eveneens de produkten slechts op de Nederlandse markt te verkopen aan eindverbruikers voor hun persoonlijke behoefte.*

*Het is de dépositaire derhalve niet toegestaan Lancôme producten te verkopen en/of te leveren ongeacht op welke wijze:*

*- aan groothandelaren, aan andere detaillisten, aan andere tussenpersonen dan wel aan groeperingen van afnemers, alsmede,*

*- onder omstandigheden die het vermoeden wekken dat de bestelling en/of aankoop plaatsvindt met het oog op wederverkoop,*

*behoudens verkoop en levering aan erkende dépositaires in de EG (...).*

*II.3. De dépositaire zal zijn bestellingen plaatsen bij Parfums & Beauté Nederland B.V. (...). Hij kan zich eveneens bevoorraden bij iedere algemene vertegenwoordiger of dépositaire voor het merk Lancôme,*

*gevestigd in een Lid-Staat van de EG. Andere wijzen van bevoorrading zijn hem niet toegestaan.”*

In het addendum bij dit dépositairecontract is opgenomen dat waar de artikelen II.2 en II.3 spreken van “EG” dit moet worden gelezen als “EER”. Soortgelijke bepalingen zijn opgenomen in de dépositairecontracten van Cacharel en Paloma Picasso (respectievelijk producties 9 en 10 bij conclusie van repliek).

4.15 Het hof is van oordeel dat uit de hiervoor geciteerde bepalingen van het dépositairecontract volgt dat het erkende wederverkopers uit de EER is toegestaan te kopen en verkopen van/aan andere erkende wederverkopers uit de EER, zodat van een gevaar voor afscherming van de nationale markten niet blijkt. Kruidvat heeft geen (andere) feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dit betekent derhalve dat deze bewijslast op Kruidvat blijft rusten. De enkele bewijsnood van Kruidvat maakt dit niet anders. Een en ander betekent dat ook de gevorderde dwangsom dient te worden toegewezen. Een en ander betekent dat grief IV in het principaal appèl in zoverre gegrond is.

Ten overvloede merkt het hof nog op dat niet bij voorbaat kan worden aangenomen dat bedoeld bewijs voor Kruidvat onmogelijk is. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat het op de weg van Lancôme c.s. ligt om aan Kruidvat de onder Lancôme c.s. berustende gegevens die voor dat bewijs van belang zijn te verschaffen voor zover dat in redelijkheid van hen verlangd kan worden.

4.16 Bij deze stand van zaken hebben Lancôme c.s. geen belang meer bij de behandeling van grief VI in het principaal appèl, die zich richt tegen de subsidiaire grondslag waarop de (door de rechtbank afgewezen) dwangsom wordt gevorderd.

#### **D. De voorwaarde waaronder het verbod op decoderen is gevorderd**

4.17 Lancôme, Cacharel, l'Oréal, Cacharel et Cie, Parfums & Beauté en P&B oud hebben een kort geding aangespannen tegen Kruidvat B.V. (één van de rechtsvoorgangsters van Kruidvat) en Trademax. Dit hof heeft op 12 september 1996 in kort geding Kruidvat B.V. en Trademax verboden

*“elk binnen vijf dagen na betekening van dit arrest van de verpakkingen van de Lancôme en/of Cacharel producten het cellofaan en/of de klantnummers te verwijderen of te beschadigen en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen, althans zodanige omgepakte producten te verkopen dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom (...).”*

4.18 Gelet op bovengenoemd arrest vorderen Lancôme, Cacharel, L'Oréal, Cacharel et Cie en Parfums & Beauté – evenals in eerste aanleg – het verbod op decoderen onder de voorwaarde dat het arrest van het hof Amsterdam van 12 september 1996 moet worden aangemerkt als een voorziening in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPS

(de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994, Trb. 1995, 130), welke afhankelijk is van (een bevestiging in) de bodemprocedure (memorie van grieven nr. 13)(hierna: de TRIPs-voorwaarde). Indien deze TRIPs-voorwaarde niet wordt vervuld, stellen de hiervoor genoemde appellanten deze vordering slechts in voorzover deze vordering niet reeds is toegewezen in het arrest van 12 september 1996.

4.19 In [HvJ 16 juni 1998, zaak C-53/96, Jur. 1998, p. I-3606](#), heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een voorlopige voorziening met de kenmerken van het Nederlandse kort geding dient te worden aangemerkt als voorlopige voorziening in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPs. Voorts is van belang dat het Hof van Justitie in [HvJ 13 september 2001, zaak 89/99, NJ 2002, 90](#) als volgt heeft geoordeeld:

*“Artikel 50, lid 6 TRIPs moet aldus worden uitgelegd dat een verzoek van de verweerder noodzakelijk is voor het vervallen van de in kort geding getroffen voorlopige maatregelen, indien geen bodemprocedure aanhangig is gemaakt binnen de bij de voorlopige maatregelen gestelde termijn dan wel, ingeval geen termijn is gesteld, binnen 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.”*

4.20 Het hof overweegt als volgt.

4.21 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat artikel 50 lid 6 TRIPs geen rechtstreekse werking heeft, zodat Kruidvat zich niet direct hierop kan beroepen.

4.22 Wel rust op de Nederlandse rechter de verplichting om het Nederlandse recht zoveel mogelijk toe te passen in het licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50 lid 6 TRIPs, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, teneinde een evenwicht te verzekeren tussen de conflicterende rechten en verplichtingen van de houder van de intellectuele eigendomsrechten en van de verweerder. (Zie [HvJ 14 december 2000, Jur. 2000, p. I-11.307, NJ 2001, 403](#) en [HvJ 13 september 2001, zaak C-89/00, NJ 2002, 90](#).) Het Nederlandse procesrecht kende ten tijde van het uitspreken van het arrest in de kort geding procedure geen met artikel 50 lid 6 TRIPs vergelijkbare rechtsfiguur op grond waarvan een voorlopige voorziening op verzoek van de verweerder zou ophouden gevolg te hebben en in het bijzonder niet een regeling van zodanig verzoek. In deze zaak kan geen beroep worden gedaan op artikel 260 Rv, omdat die bepaling pas op 1 januari 2002 in werking is getreden en hier derhalve niet van toepassing is. Een en ander brengt mee dat Kruidvat het niet in haar macht heeft de voorlopige voorziening te doen vervallen.

4.23 Het hof komt dan ook tot de conclusie dat het in kort geding uitgesproken decodeerverbod ten aanzien van Lancôme, Cacharel, l'Oréal, Cacharel et Cie, Parfums & Beauté is blijven gelden. De TRIPs-voorwaarde is derhalve niet vervuld. Weliswaar moet het arrest van het hof Amsterdam van 12 september 1996 worden aangemerkt als een voorziening in de zin van artikel 50 lid 6 TRIPs, maar dit arrest is niet afhankelijk van een (bevestiging in de) bodemprocedure.

4.24 Het voorgaande brengt mee dat hetgeen hierna ter zake van het decodeerverbod wordt overwogen, ten aanzien van de hiervoor genoemde appellanten slechts geldt voorzover hun desbetreffende vordering niet reeds is toegewezen in het kort gedingarrest van 12 september 1996.

#### **E. Het decodeerverbod**

4.25 Het principaal hoger beroep van Lancôme c.s. richt zich voorts tegen het oordeel van de rechtbank in r.o. 6.6 en 7.4 tot en met 7.6 dat het verbod op decoderen moet worden beperkt tot handelingen waarbij een lange witte rechthoek op de verpakking achterblijft of waarbij een witte sticker op de verpakking wordt geplakt. Lancôme c.s. beroepen zich erop dat Kruidvat handelt in strijd met artikel 13A BMW (grievens II en V in het principaal hoger beroep) en met artikel 25 lid 1 sub c en d Aw (grief III in het principaal hoger beroep). Voorts zijn Lancôme c.s. van mening dat Kruidvat onrechtmatig handelt (grievens VII tot en met XI in het principaal hoger beroep). De grievens I en II in het incidenteel appèl hebben eveneens betrekking op het hiervoor vermelde verbod.

#### **Merkrecht**

4.26 Wat betreft de vraag of het Kruidvat in strijd heeft gehandeld met artikel 13A BMW, geldt het volgende.

4.27 Het op deze grondslag gevorderde decodeerverbod is van belang voor de merkhouders onder Lancôme c.s., te weten Lancôme, Cacharel, l'Oréal en Picasso.

4.28 In de grievens II en V in het principaal appèl betogen Lancôme c.s. dat zij zich op grond van artikel 13A lid 9 BMW (artikel 7 lid 2 richtlijn) - ook - kunnen verzetten tegen verhandeling van de door hen of met hun toestemming in het verkeer gebrachte merkproducten omdat zij daarvoor 'gegronde redenen' in de zin van dat artikel hebben, en dat de ingrepen aan de verpakking niet blijven binnen de grenzen van de zogenoemde ompakkingsrechtspraak van het Hof van Justitie en van de Hoge Raad.

4.29 Het hof overweegt hierover als volgt.

4.30 Het Hof van Justitie heeft over het ompakken en heretiketteren als volgt geoordeeld. Tot het specifieke voorwerp van het merk behoort volgens het Hof van Justitie het aan de merkhouder toekomende recht zich te verzetten tegen ieder gebruik dat aan de "herkomstgarantie" (dat wil zeggen de wezenlijke functie van een merk die inhoudt dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het merkproduct wordt gewaarborgd) afbreuk zou kunnen doen. Een merkhouder (van onder meer luxe producten) kan zich met een beroep op zijn merkrecht ertegen verzetten, dat producten die door hem binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en waarop door hemzelf zijn merk is aangebracht, door een derde - kort gezegd - worden omgepakt, tenzij

a. komt vast te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen;

b. wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;

c. de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden en

d. de merkhouder tevoren door de ompakker en/of importeur ervan in kennis wordt gesteld, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht.

(HvJ 11 juli 1996, gevoegde zaken C-71/94, C-72/94, C-73/94, Jur. 1996, p. I-3603, NJ 1997, 130 (Boehringer); HvJ 11 november 1997, zaak C-349/95 (Loendersloot), Jur. 1997, p. I-6227 NJ 1999, 216; HvJ 23 april 2002, zaak C-143/00 (Boehringer), Jur. 2002, p. I-3759; HR 5 april 2002, NJ 2003, 356.)

Het hof is van oordeel dat de merkhouders onder Lancôme c.s. zich kunnen verzetten tegen het decoderen als hiervoor onder 3.3 gedefinieerd nu daardoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie. Het decoderen blijft niet binnen de grenzen van de ompakkingsrecht-spraak. Lancôme c.s. hebben gemotiveerd gesteld dat aan geen van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Kruidvat heeft deze stellingen niet, althans niet voldoende gemotiveerd betwist. Het hof moet er dan ook van uitgaan dat aan de voormelde voorwaarden voor ompakking niet is voldaan.

4.32 Uit het bovenstaande volgt dat — nu Kruidvat voor het overige geen verweer tegen de desbetreffende vordering heeft gevoerd — ten aanzien van de merkhouders onder Lancôme c.s. de onder 4.1 (1) bedoelde vordering toewijsbaar is. De grieven ? en ? in het principale appèl zijn derhalve gegrond.

4.33 Het hof acht termen aanwezig om hieronder eerst de grondslag onrechtmatige daad te behandelen en daarna de auteursrechtelijke grondslag. Voor de goede orde merkt het hof op dat deze twee grondslagen niet meer van belang zijn voor de merkhouders onder Lancôme c.s., aangezien de onderhavige vordering ten aanzien van hen op grond van artikel 13A BMW volledig toewijsbaar is.

#### **onrechtmatige daad**

4.34 De grieven VII tot en met XI in het principaal appèl hebben betrekking op de vraag of het onder 4.1 (1) gevorderde verbod kan worden toegewezen op grond van onrechtmatige daad en lenen zich (grotendeels) voor gezamenlijke behandeling.

4.35 Het hof overweegt als volgt.

4.36 Lancôme c.s. hebben aangevoerd dat als gevolg van manipulaties die met het decoderen gepaard gaan, niet langer de garantie bestaat dat de waren onaantast of onverdund de eindgebruikers bereiken (grief X in het principaal appèl). Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Lancôme c.s. onvoldoende hebben gesteld om te kunnen concluderen dat sprake is van (een dreiging van) dergelijke manipulaties, zodat dit geen zelfstandige grond voor toewijzing van de vordering op grond van onrechtmatige daad kan zijn. Deze grief faalt.

4.37 Lancôme c.s. hebben voorts gesteld dat de bij Kruidvat aangetroffen parfumerieproducten (slechts) afkomstig (kunnen) zijn van (sub)afnemers uit hun selectieve distributieorganisaties, die jegens hen

contractbreuk hebben gepleegd door aan niet-erkende wederverkopers te leveren. Dit is door Kruidvat niet of onvoldoende weersproken. Hoewel het enkele profiteren van deze wanprestatie van de (sub)afnemers van Lancôme c.s. niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, is het hof van oordeel dat het decoderen als hiervoor omschreven een bijkomende omstandigheid oplevert die dat profiteren wel onrechtmatig maakt. Dit decoderen bevordert het ontstaan van een lek in de verkooporganisaties van Lancôme c.s. immers op zodanige wijze dat het zo dicht bij uitlokking komt dat het als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd. Daarbij maakt het naar het oordeel van het hof niet uit of Kruidvat de decoderings-werkzaamheden zelf heeft verricht of laat verrichten, dan wel slechts afnemer is van aan haar aangeboden reeds gedecodeerde producten. In dat laatste geval profiteert zij immers niet alleen van de wanprestatie bestaande uit het 'lekker', maar tevens en vooral van de onrechtmatige daad van degene die decodeert, zodat Kruidvat mede de voorwaarden schept als gevolg waarvan voormelde wanprestatie wordt bevorderd. De grieven VII tot en met IX en grief XI in het principaal appèl slagen derhalve.

4.38 Hetgeen onder 4.36 is overwogen, brengt mee dat het decodeerverbod op grond van onrechtmatige daad toewijsbaar is ten aanzien van Cacharel et Cie en Picaso & Cie aangezien de verkooporganisaties van deze appellanten op bovenomschreven wijze door de gedragingen van Kruidvat worden ondermijnd.

De vordering is voorts op overeenkomstige gronden toewijsbaar ten aanzien van Parfums & Beauté, de rechtsopvolgster van P&B oud, die ten behoeve van Cacharel et Cie en Picaso & Cie de dépositairecontracten met de erkende wederverkopers sluit. Parfums & Beauté heeft daarom een rechtstreeks belang heeft bij de instandhouding van de verkooporganisaties van Lancôme c.s.

Ten aanzien van Beier geldt dat voor toewijzing het decodeerverbod op grond van onrechtmatige daad geen plaats is omdat Lancôme c.s. onvoldoende hebben gesteld om te kunnen concluderen dat Beier (een rechtstreeks) belang heeft bij de instandhouding van de verkooporganisatie.

#### **Auteursrecht**

4.39 Wat betreft de vraag of het decoderen leidt tot inbreuk op de persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub c en d Aw geldt het volgende.

4.40 Het op deze grondslag gevorderde decodeerverbod is slechts van belang voor die appellanten, van wie de vordering niet al op grond van het merkenrecht of op grond van onrechtmatige daad is toegewezen. Dit geldt uitsluitend nog voor Beier. Dit betekent dat niet van belang is het antwoord de vraag of de persoonlijkheidsrechten ook toekomen aan de fictieve maker.

4.41 Grief III in het principaal appèl betoogt dat iedere kleine wijziging van de verpakking een inbreuk vormt op artikel 25 lid 1 sub d Aw, dan wel (subsidiar) op artikel 25 lid 1 sub c Aw. De grieven I en II in het incidenteel appèl betogen – kort gezegd – dat het decoderen van de verpakkingen slechts tot geringe wijzigingen leidt, zodat moet worden geconcludeerd dat

van een inbreuk op het persoonlijkheids- of merkenrecht geen sprake is.

4.42 Lancôme c.s. voeren aan dat op grond van artikel 25 lid 1 sub d Aw de maker van een werk het recht heeft zich te verzetten tegen elke misvorming, vermindering of andere aantasting van een werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. Volgens Lancôme c.s. kan er geen toets plaatsvinden naar aard en omvang van de gevolgen van de aantasting. Ook ten aanzien van artikel 25 lid 1 sub c Aw geldt volgens Lancôme c.s. dat geen toetsing dient plaats te vinden naar aard en omvang van de gevolgen van de aantasting (memorie van grieven, nrs. 30 en 34).

4.43 Het hof oordeelt als volgt.

4.44 De maker van een werk kan zich niet tegen iedere wijziging in het werk (artikel 25 lid 1, aanhef en onder c Aw) respectievelijk tegen iedere misvorming, vermindering of andere aantasting van het werk hoe gering ook verzetten (artikel 25 lid 1 aanhef en sub d Aw). Het hof zal onderzoeken in hoeverre zodanig verzet in strijd is met de redelijkheid, respectievelijk in hoeverre die misvorming, vermindering of andere aantasting nadeel kan toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of aan zijn waarde in die hoedanigheid.

4.45 Kruidvat heeft in grief I in het incidenteel appèl aan de orde gesteld of Lancôme c.s. auteursrechten kan doen gelden op de verpakkingen van de producten met inbegrip van cellofaan en aangebrachte codes. Voorzover het de doosjes betreft die ter beoordeling van de rechtbank stonden, is de klacht slechts ten aanzien van de codes relevant. De door de rechtbank uitgesproken verboden hebben immers uitsluitend betrekking op parfumerieproducten waarvan na het decoderen op de verpakking een lange witte rechthoek achterblijft of een witte sticker wordt geplakt, naar het hof begrijpt: ten einde de op de verpakking aanwezige codes te verwijderen en/of af te dekken. Naar het oordeel van het hof geldt voor deze codes dat zij op een zodanige wijze zijn geïntegreerd in de vormgeving van het doosje, dat verwijdering en/of afdekking van die codes op de wijze als hiervoor omschreven, een aantasting van het werk als geheel meebrengt. Een en ander betekent dat het auteursrecht van Lancôme c.s. ziet op de verpakking als geheel, waarvan de codes – een mede te beschermen – deel uitmaken. De grief faalt derhalve voor zij ziet op de destijds omgepakte doosjes. Naar hieronder uiteengezet zal worden, is deze grief voor de nadien omgepakte doosjes niet relevant.

4.46 Het hof begrijpt op grond het verhandelde ten pleidooie dat partijen voor het overige – en dus afgezien van hetgeen hiervoor onder 4.45 is overwogen – met grief III in principaal appèl en de grieven I en II in incidenteel appèl - aan de orde willen stellen de vraag of de wijze waarop Kruidvat de producten thans laat decoderen in strijd is met artikel 25 lid 1 sub c of d Aw, met andere woorden in hoeverre er een (al dan niet gewijzigd) verbod voor de toekomst dient te worden uitgesproken. Voorzover het gaat om het verleden, worden de verboden als bedoeld in 12.1 en 12.2 van het bestreden vonnis niet in het hoger beroep betrokken en

blijven zij derhalve onaangetast. Het hof zal dan ook onderzoeken in hoeverre het door Lancôme c.s. gevorderde verbod (ook) voor de toekomst moet gelden.

4.47 Ten pleidooie is door Lancôme toegelicht dat het voor het verwijderen van de codes aan de buitenzijde van de verpakking noodzakelijk is de doosjes “plat te leggen”. Naar het hof heeft geconstateerd, ontstaat hierdoor ernstige schade aan de binnenzijde van de verpakking, althans bestaat daarop een aanzienlijk risico. Het hof verenigt zich met hetgeen de rechtbank onder 6.1 heeft overwogen en neemt dat hier over. Het hof is van oordeel dat voormelde wijze van ompakken in strijd is met artikel 25 lid 1 sub c en d Aw. Dat die schade aan de buitenzijde niet (direct) wordt gezien, is daarbij niet van belang. Na het openmaken van de verpakking zal een koper de beschadiging immers gemakkelijk opmerken, waardoor de luxueuze uitstraling van de verpakking als geheel wordt aangetast en wel zodanig dat dat nadeel kan toebrengen aan de “eer” of “faam” van de maker.

4.48 Lancôme c.s. hebben zich voorts verzet tegen de wijze waarop bij het ompakken het cellofaan wordt aangebracht. Ten pleidooie hebben Lancôme c.s. doosjes van recente datum getoond. Het hof is van oordeel dat de wijze waarop het cellofaan van de getoonde doosjes was aangebracht, niet of slechts in zeer geringe mate afweek van het cellofaan van de niet-omgepakte doosjes. Deze doosjes bieden derhalve onvoldoende steun aan de stelling dat desbetreffende aanpassingen voor artikel 25 Aw relevante aantastingen of wijzigingen vormen.

4.49 Lancôme c.s. hebben verder aangevoerd dat de wijze waarop de stickertjes zijn aangebracht op de plaatsen waar de (streepjes)codes zijn verwijderd een inbreuk op hun auteursrecht vormt. Het hof is op basis van de ten pleidooie getoonde doosjes evenwel van oordeel dat ook op dit punt sprake is van een nauwelijks zichtbare en daarom zeer geringe wijziging of aantasting, zodat ook het aanbrengen van de stickertjes niet is aan te merken als een inbreuk op het persoonlijkheidsrecht.

4.50 Lancôme c.s. hebben geen andere voorbeelden getoond noch op dit punt bewijs aangeboden, zodat hun vordering niet toewijsbaar is voorzover het gaat om het aanbrengen van het cellofaan of de stickertjes.

4.51 Het hof concludeert dat Kruidvat in strijd handelt met artikel 25 lid 1 sub d Aw. In zoverre slaagt grief III in het principaal hoger beroep en komt het onder 4.1 (1) gevorderde verbod als na te melden voor toewijzing in aanmerking. Voorzover deze grief betoogt dat iedere (kleine) wijziging aan de verpakking in strijd is met artikel 25 lid 1 sub c en/of d Aw, faalt deze grief.

4.52 De grieven I en II in het incidenteel appèl falen, naar uit het vorenstaande voortvloeit.

#### **F. Overleggen van adreslijsten**

4.53 Grief XII in het principaal appèl klaagt dat de rechtbank heeft afgewezen het gevorderde bevel tot – kort gezegd - het verschaffen van een lijst met namen en adressen van de personen die vanaf 11 oktober 1993 gedecodeerde parfumerieproducten hebben geleverd, respectievelijk de namen en adressen van personen die

vanaf 1 januari 1996 parfumerieproducten hebben geleverd die niet door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.54 Nu gelet op het voorafgaande sprake is van merkinbreuk, komt deze vordering ten aanzien van de merkhouders onder Lancôme c.s. op de voet van artikel 13bis lid 5 BMW voor toewijzing in aanmerking. Hetgeen Kruidvat daartegen heeft ingebracht, is – gelet op het kennelijke belang van de merkhouders onder Lancôme c.s. – te vaag. Het tweede deel van deze vordering kan evenwel uitsluitend worden toegewezen ten aanzien van producten die na 31 december 1995 niet door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het hof verwijst hier naar hetgeen in r.o. 4.6-4.9 van dit arrest is overwogen. Grief XII in het principaal appèl slaagt derhalve in zoverre en de vordering kan als hierna volgt worden toegewezen.

4.55 Grief XIII in het principaal appèl heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

## 5. Slotsom

5.1 In het principaal hoger beroep komt het hof tot de volgende conclusies:

- grief I leidt tot de hiervoor weergegeven omschrijving van het begrip decoderen. (r.o. 3.3);
- grief II is gegrond (r.o. 4.32);
- grief III slaagt ten dele (r.o. 4.51), namelijk voorzover het gaat om de beschadiging van de binnenkant van de doosjes;
- grief IV faalt voorzover deze betrekking heeft op de kwestie van het overgangsrecht (MvG sub 42) (r.o. 4.9) en slaagt voorzover deze betrekking heeft op de kwestie van de bewijslast/-nood van Kruidvat (r.o. 4.15);
- grief V is gegrond (r.o. 4.32);
- Lancôme c.s. hebben geen belang bij behandeling van grief VI (r.o. 4.16);
- de grieven VII tot en met IX en XI slagen (r.o. 4.37);
- grief X faalt (r.o. 4.36);
- grief XII slaagt (r.o. 4.54);
- grief XIII behoeft geen bespreking (r.o. 4.55).

5.2 In het incidenteel hoger beroep komt het hof tot de conclusie dat de grieven falen (r.o. 4.5, 4.45 en 4.52).

5.3 Het vonnis van de rechtbank zal worden vernietigd met uitzondering van de beslissingen onder 12.1, 12.2, 12.4 en 12.7, welke beslissingen zullen worden bekrachtigd.

5.4 De vordering onder 4.1 (1) (het decodeerverbod) zal – met inachtneming van hetgeen onder 4.24 is overwogen – ten aanzien van Lancôme, Cacharel, l'Oréal en Picasso (de merkgerechtigden onder Lancôme c.s.) en ten aanzien van Cacharel et Cie, Picasso & Cie en Parfums & Beauté op grond van respectievelijk artikel 13A BMW en artikel 6:162 BW worden toegewezen, als hierna vermeld. Ten aanzien van Beier zal de vordering op grond van artikel 25 Aw deels worden toegewezen, als hierna vermeld.

5.5 De vordering onder 4.1 (2) (het overleggen van adressenlijsten) zal ten aanzien van Lancôme, Cacharel, l'Oréal en Picasso (de merkgerechtigden onder Lancôme

c.s.) op de voet van artikel 13bis lid 5 BMW eveneens worden toegewezen, als hierna vermeld.

5.6 De vordering onder 4.1 (3) (het opleggen van een dwangsom aan het door de rechtbank onder 12.7 opgelegde verbod) zal ten aanzien van de merkhouders onder Lancôme c.s. worden toegewezen, als hierna vermeld.

5.7 Kruidvat zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep. De kosten van het geding in eerste aanleg zullen worden gecompenseerd.

## 6. Beslissing

Het hof:

vernietigt het bestreden vonnis met uitzondering van de beslissingen onder 12.1, 12.2, 12.4 en 12.7, die worden bekrachtigd;

voorzover het bestreden vonnis is vernietigd, opnieuw rechtdoende:

- verbiedt (in aanvulling op de beslissingen onder 12.1, 12.2 en 12.4 van het bestreden vonnis) Kruidvat ten aanzien van Lancôme, Cacharel, l'Oréal, Picasso, Cacharel et Cie, Picasso & Cie en Parfums & Beauté om vanaf tien dagen na de betekening van dit arrest:

o van de verpakkingen van Lancôme-, Cacharel en Paloma Picassoproducten het cellofaan en/of de codering en/of identificatienummers te verwijderen of te beschadigen en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen, o alsmede deze parfumerie--producten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan de verpakking is beschadigd en/of gewijzigd door verwijdering van de codering en/of identificatienummers en/of waarop deze nummers onleesbaar zijn gemaakt en/of waarvan de originele cellofaanverpakking is verwijderd, beschadigd, of vervangen, een en ander met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 4.24 is overwogen en onder verbeurte van een dwangsom van € 453,78 (fl. 1.000,-) voor iedere overtreding,

o waarbij als overtreding zal worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de Lancôme-producten, respectievelijk van de Cacharel- of Paloma Picassoproducten waarvan het cellofaan is verwijderd of beschadigd en/of de codering en/of identificatienummers zijn verwijderd of beschadigd,

o en waarbij de dwangsom ten aanzien van Lancôme-producten zal worden verbeurd aan Lancôme, ten aanzien van Cacharelproducten aan l'Oréal en ten aanzien van de Paloma Picassoproducten aan Picasso & Cie;

- verbiedt (eveneens in aanvulling op de beslissingen onder 12.1, 12.2 en 12.4 van het bestreden vonnis) Kruidvat ten aanzien van Beier om vanaf tien dagen na de betekening van dit arrest:

o van de verpakkingen van de Cacharelproducten Anaïs Anaïs, Lou Lou en Eden de codering en/of identificatienummers te verwijderen of onzichtbaar te maken op zodanige wijze dat daardoor de verpakking wordt beschadigd en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen, o alsmede de zojuist genoemde parfumerieproducten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad

te hebben waarvan de verpakking op de zojuist vermelde wijze is beschadigd,

een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 453,78 (fl. 1.000,-) voor iedere overtreding,

o waarbij als overtreding zal worden aangemerkt de ver--koop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de zojuist genoemde Cacharel-producten waarvan van de verpakking de codering en/of het identificatienummer is verwijderd of onzichtbaar gemaakt op zodanige wijze dat daardoor de verpakking is beschadigd;

o en waarbij de dwangsom zal worden verbeurd aan l'Oréal;

- beveelt Kruidvat om binnen tien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest ten behoeve van Lancôme, Cacharel, l'Oréal en Picasso aan Parfums & Beauté een lijst met namen en adressen te verschaffen:

o van de personen die vanaf 11 oktober 1993 parfumerie--producten als bedoeld in sub 1 van de appèl--dagvaar--ding aan Kruidvat hebben geleverd,

o alsmede van de personen die aan Kruidvat par-fu-me-rie-pro-duc-ten hebben geleverd die na 31 december 1995 niet door of met toestemming van Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht,

een en ander met specificatie van de geleverde referenties en aan--tallen en onder verbeurte van een dwangsom van € 4.537,80 (fl. 10.000,-) voor iedere dag gedurende welke Kruidvat in ge-breke zal zijn vol-ledig aan dit bevel te voldoen, waarbij de dwangsom ten aanzien van Lancôme-producten worden verbeurd aan Lancôme, ten aanzien van Cacharelproducten aan l'Oréal en ten aanzien van de Paloma Picasso-producten aan Picasso & Cie;

- verbindt aan het door de rechtbank in het bestreden vonnis onder 12.7 opgelegde verbod een dwangsom van € 453,78 (fl. 1.000,-) voor iedere overtreding,

o waarbij als overtreding zal worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de Lancôme-producten, respectievelijk van Cacharel- of Paloma Picasso-producten, waarvan Kruidvat niet kan aantonen dat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht,

o en waarbij de dwangsom ten aanzien van Lancôme-producten wordt verbeurd aan Lancôme, ten aanzien van Cacharelproducten aan l'Oréal en ten aanzien van de Paloma Picassoproducten aan Picasso & Cie;

- bepaalt dat boven een bedrag van € 4.537.802,16 (fl. 10.000.000,-) geen dwangsommen verbeurd zullen worden, waaronder begrepen eventuele uit hoofde van het bestreden vonnis verbeurde dwangsommen;

- compenseert de kosten van de procedure in eerste aanleg (alsmede de in het incident tot voeging gevallen kosten) tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verwijst Kruidvat in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep en begroot die kosten aan de zijde van Lancôme c.s. gevallen en tot op heden begroot op € 2.642,62 voor het principaal appel en op € 1.157,16 voor het incidenteel appel;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Ingelse, Joustra en Römer en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2004.