

Hoge Raad, 1 juni 2007, Johnnie Walker



MERKENRECHT - ANTILLENZAAK

Herkomstgarantie

Herkomstgarantie is wezenlijke functie van het merk

Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk.

ONRECHTMATIG HANDELEN

- dat het hof heeft aannemelijk geacht dat de identificatienummers (vrijwel) uitsluitend zijn aangebracht met het doel parallelimport tegen te gaan en dat, nu deze parallelimport is toegestaan, het verwijderen van de nummers in dit verband niet onrechtmatig is.

In het oordeel van het hof ligt besloten dat het de stellingen van Diageo met betrekking tot mogelijke andere belangen die door de verwijdering van deze nummers zouden zijn geschonden, heeft verworpen.

- Geen feiten waaruit blijkt dat Esperamos wanprestatie heeft uitgelokt of onrechtmatig daarvan heeft geprofiteerd

Ten slotte kunnen ook de klachten die inhouden dat het hof heeft miskend dat de nummers een legitiem middel vormen om wanprestatie van de leden van de verkooporganisatie op te sporen, niet tot cassatie leiden, omdat de stellingen van Diageo onvoldoende feiten inhouden waaruit zou kunnen volgen dat Esperamos c.s. de hier bedoelde wanprestatie hebben uitgelokt dan wel onrechtmatig van eventuele wanprestatie hebben geprofiteerd, zodat het hof op deze stellingen niet behoefde in te gaan

PROCESRECHT

Bewijsrecht en motiveringsplicht in kort geding

Het hof was als rechter oordelend in kort geding niet gebonden aan de regels van het bewijsrecht en niet gehouden was zijn hier bedoelde, in hoge mate op de aannemelijkheid van bepaalde stellingen ge-

baseerde oordelen verder te motiveren dan het heeft gedaan.

Voor zover de overige klachten van onderdeel III op de klacht onder A voortbouwen, falen zij eveneens. Voor zover deze klachten gericht zijn tegen de door het hof voorshands aannemelijk geachte feiten, miskennen zij dat het hof als rechter oordelend in kort geding niet gebonden was aan de regels van het bewijsrecht en niet gehouden was zijn hier bedoelde, in hoge mate op de aannemelijkheid van bepaalde stellingen gebaseerde oordelen verder te motiveren dan het heeft gedaan. Het hof heeft klaarblijkelijk de door Diageo aangevoerde stellingen die betrekking hebben op bescherming van de door haar bedoelde belangen in zijn oordeel betrokken, doch niet aannemelijk geoordeeld dat de identificatienummers met het oog op deze belangen zijn aangebracht. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en kan, als voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden onderzocht, zodat alle daarop gerichte klachten van het onderdeel eveneens falen

Vindplaatsen: LJN: [BA3525](#)

Hoge Raad, 1 juni 2007

(D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk)
(...)

in de zaak van:

DIAGEO BRANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. W. Taekema,

thans mr. H.J.A. Knijff,

t e g e n

1. ESPERAMOS N.V.,

2. NEW CENTRUM SUPERMARKET N.V.,

3. NEW CENTRUM SUPERMARKET (PISCADERA) N.V.,

4. GOISCO N.V.,

5. SUPERMERCADO LUZ N.V.,

alle gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 13 augustus 2004 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Curaçao, ingekomen verzoekschrift heeft verzoekster tot cassatie - verder te noemen: Diageo - zich gewend tot dat gerecht en - in kort geding - verzocht verweersters in cassatie - verder te noemen: Esperamos c.s. - te verbieden Johnnie Walker te verkopen en/of aan te bieden in flessen waarop het door Diageo aangebrachte identificatienummers zijn verwijderd dan wel niet voorkomen. Diageo heeft voorts enkele nevenvorderingen ingesteld.

Esperamos c.s. hebben de vordering bestreden.

Het gerecht heeft bij vonnis van 20 september 2004 de vordering - in al haar onderdelen - afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Diageo hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.

Bij vonnis van 8 november 2005 heeft het hof het vonnis van het gerecht bevestigd.

Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het hof heeft Diageo beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Esperamos c.s. hebben verzocht het beroep te verwerpen.

De zaak is voor Diageo namens haar advocaat toegelicht door mr. W.A. Hoyng en mr. A.A. Hirschfeld, beiden advocaat te Amsterdam, en voor Esperamos c.s. door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Diageo heeft bij brief van 13 april 2007 op de conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Het merk JOHNNIE WALKER is onder nummer 05183 geregistreerd bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen, voor spirituelen (klasse 33), met een geldigheidsduur tot 29 november 2014.

(ii) Het merk BLACK LABEL is bij genoemd Bureau geregistreerd onder nummer 02497 voor waren in de internationale klasse 33, namelijk Scotch Whisky, met een geldigheidsduur tot 3 februari 2010.

(iii) Diageo is voor beide merken de rechthebbende.

(iv) De flessen whisky die onder deze merken in de handel worden gebracht en gedistribueerd, zijn voorzien van een label/etiket waarop aan de binnenzijde een identificatienummer is aangebracht dat door de fles heen kan worden gelezen.

(v) Esperamos c.s. verkopen flessen whisky, voorzien van woord- en beeldmerken als hiervoor in (i) en (ii) vermeld, waarbij de in (iv) bedoelde identificatienummers zijn verwijderd doordat die zijn weggelaserd.

3.2 Diageo heeft zich primair op het standpunt gesteld dat Esperamos c.s. door haar in 3.1 onder (v) vermelde handelwijze inbreuk maken op haar merkenrechten en subsidiair aangevoerd dat sprake is van onrechtmatig handelen, en zij heeft op grond hiervan de hiervoor in 1 vermelde voorlopige voorzieningen gevorderd. Het gerecht heeft deze vordering afgewezen en het hof heeft dit vonnis bevestigd.

3.3 Het hof heeft daartoe, kort samengevat, als volgt overwogen.

(a) Ingevolge art. 23, lid 1, aanhef en onder a, van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, nr. 188) kan Diageo op grond van haar uitsluitend merkenrecht zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Voor de beantwoording van de vraag of hier van zodanig gebruik sprake is, dient tot uitgangspunt dat de wezenlijke functie van het merk is dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd in dier

voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert dat erop kan worden vertrouwd dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een aangeboden en van het merk voorzien product. De rechthebbende op het merk kan zich dus verzetten tegen ieder gebruik dat aan deze herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen. (rov. 4.3)

(b) Aan herkomstgarantie kan afbreuk worden gedaan door het weglassen van de identificatienummers op de flessen, welke nummers immers een zekere waarborg bieden tegen de mogelijkheid het product na te maken en behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen van gebrekkige producten. In beginsel kan Diageo zich verzetten tegen verkoop van merkproducten waarbij het identificatienummer is weggelaserd. (rov. 4.4)

(c) Op grond van het bepaalde in art. 23, lid 9 (bedoeld zal zijn: lid 8), Merkenlandsverordening en de daarop van de zijde van de regering gegeven toelichting moet worden aangenomen dat de merkhouder in de Nederlandse Antillen zich niet kan verzetten tegen import van elders in de wereld door een merkhouder in het verkeer gebrachte producten. Vrije parallelhandel is het uitgangspunt geweest van de wetgever. (rov. 4.5)

(d) Uit dit een en ander vloeit voort dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de verkoop van flessen zonder identificatienummer wanneer dit verzet niet diens legitieme belangen dient waarvoor het merkenrecht hem bescherming biedt. Het tegengaan van parallele import behoort daartoe niet. (rov. 4.6)

(e) Voorshands is onaannemelijk dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op het tegengaan van namaak en ook op de mogelijkheid tot zogenoemde recall van gebrekkige producten. Het gevaar dat namaak in de handel wordt gebracht in flessen die niet te onderscheiden zijn van echte lijkt voorshands zeer beperkt. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat de consument zich bij de aankoop van een fles whisky ter vaststelling van de herkomst ervan zal laten leiden door het op de fles aangebrachte nummer, of door de wetenschap dat daardoor recall mogelijk is, mede in het licht van het feit dat recall van producten veelal via de media plaatsvindt en van een wettelijke verplichting tot het aanbrengen van identificatienummers geen sprake is. Nu onbetwist is dat deze nummers het Diageo mogelijk maken aan de hand daarvan lekken in haar verkooporganisatie op te sporen en de financiële belangen van Diageo bij het gesloten houden daarvan groot zijn, lijkt het veeleer waarschijnlijk dat dit nummer (vrijwel), uitsluitend is bedoeld om parallelimport onmogelijk te maken. Voorshands heeft te gelden dat van merkinbreuk door Esperamos c.s. geen sprake is. (rov. 4.7)

(f) Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat verwijdering van de identificatienummers leidt tot verwarring bij de consument omtrent de herkomst van het product dan wel tot aantasting van de reputatie van het merk. Het bedrijven van parallelimport is op zich niet on-

rechtmatig. Van onrechtmatig handelen is dan ook niet gebleken. (rov. 4.9)

3.4 In de hiervoor vermelde overwegingen ligt besloten dat het hof zich voor de vraag zag gesteld of Diageo gegronde redenen had zich tegen verdere verhandeling van de door haar in het verkeer gebracht flessen whisky te verzetten. De onderdelen I en II van het middel gaan uit van een andere lezing van het bestreden vonnis en kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.5 Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk. Voor zover de overige klachten van onderdeel III op de klacht onder A voortbouwen, falen zij eveneens. Voor zover deze klachten gericht zijn tegen de door het hof voorshands aannemelijk geachte feiten, miskennen zij dat het hof als rechter oordelend in kort geding niet gebonden was aan de regels van het bewijsrecht en niet gehouden was zijn hier bedoelde, in hoge mate op de aannemelijkheid van bepaalde stellingen gebaseerde oordelen verder te motiveren dan het heeft gedaan. Het hof heeft klaarblijkelijk de door Diageo aangevoerde stellingen die betrekking hebben op bescherming van de door haar bedoelde belangen in zijn oordeel betrokken, doch niet aannemelijk geoordeeld dat de identificatienummers met het oog op deze belangen zijn aangebracht. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en kan, als voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden onderzocht, zodat alle daarop gerichte klachten van het onderdeel eveneens falen.

3.6 Onderdeel IV is gericht tegen het hiervoor in 3.3 onder (f) vermelde oordeel van het hof. Het bevat een aantal klachten die voortbouwen op onderdeel III en op dezelfde gronden falen als die van dit onderdeel. Het onderdeel ziet voorts eraan voorbij dat het hof heeft aannemelijk geacht dat de identificatienummers (vrijwel) uitsluitend zijn aangebracht met het doel parallelimport tegen te gaan en dat, nu deze parallelimport is toegestaan, het verwijderen van de nummers in dit verband niet onrechtmatig is. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het de stellingen van Diageo met betrekking tot mogelijke andere belangen die door de verwijdering van deze nummers zouden zijn geschonden, heeft verworpen. Ten slotte kunnen ook de klachten die inhouden dat het hof heeft miskend dat de nummers een legitiem middel vormen om wanprestatie van de leden van de verkooporganisatie op te sporen, niet tot cassatie leiden, omdat de stellingen van Diageo onvoldoende feiten inhouden waaruit zou kunnen volgen dat Esperamos c.s. de hier bedoelde wanprestatie hebben uitgelokt dan wel onrechtmatig van eventuele wanprestatie hebben geprofiteerd, zodat het hof op deze stellingen niet behoefde in te gaan.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Diageo in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak bepaald op € 362,34 aan verschotten en €2.200,- voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Verkade

(...)

1. Inleiding

1.1. In deze Antilliaanse (kortgeding-)zaak verzet merkhouder Diageo zich tegen de verhandeling door de supermarktondernemingen Esperamos c.s. van 'Johnnie Walker' en 'Black Label' whisky's, waarbij controletekens op de achterzijde van de etiketten 'weggelaserd' zijn.

Het GEA heeft de - op Diageo's Nederlands-Antilliaanse merkrechten en op 'onrechtmatige daad' gebaseerde - vorderingen afgewezen. Het hof heeft het vonnis van het GEA bevestigd.

In cassatie bestrijdt Diageo 's hofs vonnis over vrijwel de volle breedte.

1.2. Ik meen dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden.

2. Feiten(1) en procesverloop

2.1. Diageo heeft voor het merk Johnnie Walker een merkinschrijving bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen onder nr. 05183 d.d. 19 november 1944, bevestigd op 12 december 2001 en geldig tot 29 november 2014, voor spiritualiën (klasse 33). Diageo heeft voorts voor het merk Black Label een merkinschrijving bij genoemd Bureau onder nr. 02497 d.d. 3 februari 1950, bevestigd op 24 juli 2001 en geldig tot 3 februari 2010, voor Scotch Whisky (klasse 33).

2.2. De flessen whisky die onder deze merken in de handel worden gebracht zijn voorzien van een etiket, waarop aan de binnenzijde een identificatienummer is aangebracht. Dat nummer kan door de fles heen worden afgelezen. Esperamos c.s. verkopen in hun supermarkt flessen whisky met het woord- en beeldmerk Johnnie Walker en Black Label. Genoemd identificatienummer is echter van die flessen verwijderd door middel van een laserstraal.

2.3. Bij verzoekschrift in kort geding, ingekomen ter griffie van het GEA op 13 augustus 2004, heeft Diageo verzocht - samengevat - om Esperamos c.s. te verbieden om Johnnie Walker te verkopen en/of aan te bieden in flessen waarop door eiseres aangebrachte identificatienummers zijn verwijderd c.q. niet voorkomen, met nevenvorderingen waaronder overdracht van de litigieuze flessen en opgave van de naam en het adres van de toeleverancier.

Diageo stelde zich primair op het standpunt dat Esperamos c.s. door de verkoop van bedoelde flessen whisky inbreuk maken op de aan haar toekomende merkrechten; subsidiair heeft zij gesteld dat sprake is van een onrechtmatige daad.

2.4. De zaak is behandeld ter zitting van het GEA van 30 augustus 2004, waar Esperamos c.s. gemotiveerd verweer voerden.

2.5. Bij vonnis van 20 september 2004 heeft het GEA de vordering van Diageo in al haar onderdelen afgewezen.

2.6. Bij akte, ingekomen ter griffie van het GEA op 1 oktober 2004, is Diageo in hoger beroep gekomen van het vonnis van het GEA. Bij afzonderlijke memorie van grieven heeft zij vijf grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de oorspronkelijke vordering van Diageo zal toewijzen.

Esperamos c.s. hebben een memorie van antwoord ingediend en geconcludeerd tot bevestiging van het vonnis.

2.7. Na overlegging van pleitnotities door partijen, heeft het hof bij vonnis van 8 november 2005 het vonnis van het GEA bevestigd.

Het hof heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, overwogen:

4.3. Ingevolge artikel 23, eerste lid, aanhef en sub a van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no. 188, in werking getreden per 1 januari 2001, P.B. 2000, no. 166) kan Diageo zich op grond van zijn uitsluitend (merk)recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De thans te beantwoorden vraag is of de verkoop van flessen whisky met het woord- en beeldmerk van Johnnie Walker en Black Label maar zonder het daarop door de fabrikant oorspronkelijk aangebrachte identificatienummer als een dergelijk gebruik moet worden aangemerkt. Voor de beantwoording van die vraag is uitgangspunt dat de wezenlijke functie van het merk is dat aan de consument of eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd in die zin dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert dat de consument of eindverbruiker erop kan vertrouwen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product. Waar deze herkomstgarantie tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort kan de rechthebbende op het merk zich dus verzetten tegen ieder gebruik dat aan die herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 11 november 1997, NJ 1999, 216 juncto HR 3 november 1995, NJ 1999, 215 en HR 26 maart 1999, NJ 1999, 481).

4.4. Bij de flessen whisky waarover deze procedure gaat is zonder toestemming van de merkhouder ingegrepen in de van de merken Johnnie Walker en Black Label voorziene producten, namelijk door telkens het identificatienummer op de fles weg te laseren. Daardoor kan afbreuk gedaan worden aan de door het merk geboden herkomstgarantie, zoals in de vorige rechts-overweging bedoeld. De identificatienummers bieden

immers een zekere waarborg tegen de mogelijkheid het product na te maken en kunnen behulpzaam zijn bij het opsporen van gebrekkige producten. In beginsel kan Diageo zich dus op grond van haar merkrecht verzetten tegen verkoop van merkproducten waarbij het identificatienummer is weggelaserd.'

4.5 In artikel 23, negende lid, Merkenlandsverordening is, voor zover hier van belang het volgende bepaald:

"Indien een merk in verschillende Staten aan verschillende merkhouders toebehoort, kan de merkhouder in de Nederlandse Antillen zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk of een overeenstemmend teken dragen en die uit een andere Staat afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het merk in die andere Staat door de merkhouder of met zijn goedkeuring is aangebracht (...)"

Ter toelichting is van de zijde van de regering aangevoerd (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, Zitting 1996-1997, 1747, no. 6, p. 3) dat bedoeld is aldus tot uiting te brengen dat er sprake is van zogenaamde wereldwijde uitputting van het merk. Dat betekent dat de merkhouder in de Nederlandse Antillen zich niet kan verzetten tegen import hier te lande van elders ter wereld door een merkhouder in het verkeer gebrachte merkproducten. Vrije parallelimport is derhalve het uitgangspunt van de wetgever.

4.6. Uit gemeld artikel 23, negende lid van de Merkenlandsverordening in combinatie met de omvang van de merkbescherming, zoals hiervoor onder 4.3 en 4.4 uiteengezet, vloeit voort dat de merkgerechtigde zich niet kan verzetten tegen de verkoop van flessen waarbij de identificatienummers zijn weggelaserd wanneer dat verzet niet de legitieme belangen van die merkgerechtigde dient waartegen het merkrecht hem beoogt te beschermen. Het tegengaan van parallelimport wordt daarbij niet tot die legitieme belangen gerekend.

4.7. De door Diageo bij het handhaven van de identificatienummers ingeroepen belangen zijn die van het tegengaan van namaak en van de mogelijkheid tot zogenaamde recall van gebrekkige producten. Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op deze belangen. Het gevaar dat namaak in de handel wordt gebracht in flessen die niet te onderscheiden zijn van echte, maar zonder identificatienummer, lijkt voorshands zeer beperkt. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat de consument zich bij de aankoop van een fles whisky, ter vaststelling van de herkomst van het product, laat leiden door een (aan de binnenzijde van het etiket aangebracht) identificatienummer. Evenzeer lijkt onwaarschijnlijk dat de consument zich bij aankoop laat leiden door de wetenschap dat recall mogelijk is op grond van het aangebrachte identificatienummer, mede in het licht van de omstandigheid dat recall van gebrekkige producten veelal via de media plaats vindt en van een wettelijke verplichting tot het aanbrenge van identificatienummers hier te lande geen sprake is. Nu de identificatienummers, onbetwist, mede mogelijk maken dat Diageo aan de hand daarvan lekken in haar verkooporganisatie opspoort en, even-

eens onbetwist, de financiële belangen van Diageo bij het gesloten houden daarvan groot zijn, lijkt veeleer waarschijnlijk dat het identificatienummer (vrijwel) uitsluitend is bedoeld om de parallelimport onmogelijk te maken. De aard van dit kort geding brengt mee dat nader feitelijk onderzoek niet mogelijk is en dat bewijsoverlevering niet aan de orde is. Voorshands heeft derhalve te gelden dat van ongeoorloofde merkinbreuk door Esperamos e.a. geen sprake is.

4.9.(2) Van onrechtmatig handelen is evenmin sprake. Diageo stelt dat Esperamos e.a. door het verwijderen van identificatienummers verwarringsgevaar doen ontstaan en de onderscheidende kracht van het merk en de reputatie daarvan aantasten. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat voorshands onvoldoende aanneemelijk is dat verwijdering van de identificatienummers leidt tot verwarring bij de consument omtrent de herkomst van het product dan wel tot aantasting van de reputatie van het merk. Het bedrijven van parallelimport is op zich niet onrechtmatig. Van onrechtmatig handelen is dan ook niet gebleken.'

2.8. Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van de Hoge Raad op 22 december 2005, dus tijdig(3), heeft Diageo beroep in cassatie ingesteld.(4)

Esperamos c.s. concludeerden bij verweerschrift tot verwerping van het beroep.

Partijen hebben hun standpunten nog schriftelijk doen toelichten, waarna Diageo nog heeft gerepliceerd en Esperamos c.s. hebben gedupliceerd.

3. Inleidende beschouwingen

3.1. Deze zaak leent zich voor inleidende beschouwingen, waarbij ik achtereenvolgens zal ingaan op:

- (nr. 3.2): 'uitputting' van merkrecht, in samenhang met parallelimport;

- (nrs. 3.3-3.10): Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht (inclusief) jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG en de Hoge Raad inzake eventuele reputatie-aantasting en inzake verwijdering van controletekens, beide in samenhang met parallelimport, gevolgd door een 'Caveat' (nr. 3.11):

- (nrs. 3.12-3.19): voormalig en nieuw Nederlands-Antilliaans merkenrecht ten aanzien van merkenrecht en parallelimport;

- (nrs. 3.20-3.31): de eventuele rol van het concordantiebeginsel, met toespitsing op de onderhavige zaak;

- (nrs. 3.32-3.36): de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent het gebruik maken van wanprestatie, in de context van het doorbreken van een gesloten verkooporganisatie.

3.2. Het recht van de merkhouder dient - als regel - niet om hem daarmee controle over de afzet(-kanalen) te verschaffen. Dat is de kern van het aloude leerstuk van de 'uitputting' van het subjectieve merkrecht. In art. 7 van Merkenrichtlijn 89/104/EG is het als volgt verwoord:

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 diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.(5)

Benelux- en EG-recht: territoriaal beperkte of wereldwijde uitputting?

3.3. De woorden 'in de Gemeenschap' in lid 1 zijn door het HvJ EG zo uitgelegd, dat - a contrario - de merkhouder zich wél kan verzetten tegen ongewenste 'parallel'-importen van buiten de EU, ook al zijn de waren aldaar door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebracht.(6) Terwijl de multinationale merkhouder dus niet kan profiteren van merkenrechtelijke afzetcontrole en prijsdifferentiatie voor binnen de EG door hem op de markt gebrachte waren, kan hij dat wél als het gaat om parallelimport in de EG van door hem elders in de wereld afgezette producten (producten die in armere landen pas verkoopbaar zijn voor een (veel) lagere prijs, maar voor de merkhouder toch nog winstgevend).

De laatste jaren is er nog veel te doen geweest (bij het HvJEG, bij het Benelux-Gerechtshof en bij de Hoge Raad) over kwesties van stelplicht en bewijslast ten aanzien van de vraag of het product wél of niet 'in de Gemeenschap' in het verkeer is gebracht.(7)

3.4. Voorheen, onder de Merkenwet 1893, huldigde de Hoge Raad(8) - evenals bijv. het Duitse BGH(9) - het principe van de 'wereldwijde' uitputting. Aldus ook de Hoge Raad in Antilliaanse en Arubaanse zaken in de eerste helft van de jaren '90.(10)

Zoals in deze zaak blijkt, gaat de Antilliaanse wetgever daar nog stéeds van uit. Zie nader nr. 3.12 e.v.

Benelux- en EG-recht: uitzondering op uitputting bij 'gegronde reden'

3.5. Zoals bleek bevat RI. 89/104, en dus ook de Benelux-merkenwetgeving, een uitzondering voor het geval er gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met als expliciet wettelijk voorbeeld de omstandigheid dat de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

3.6. Een niet onaanzienlijke reeks van HvJEG-arresten had betrekking op de uitleg van deze regel(11) bij het zgn. 'ompakken' en/of heretiketteren van merkgeneesmiddelen. Prijsverschillen bleken daar zodanig groot dat parallelimport navenant interessant was. Verschillen, ook kleine verschillen in merknamen, in etiketten en bijsluitertalen, in verpakkingen en in doseringen, konden (ook binnen de EG) de via parallelimport te bewerkstelligen gemeenschappelijke markt danig hinderen.

Ik meen te kunnen volstaan met de verwijzing naar enige spraakmakende arresten van het HvJEG hierover(12) én de algemene opmerking dat het Europese hof onder voorwaarden inderdaad het heretiketteren en veranderen van verpakkingshoeveelheden (waaronder 'verknippen' van doordrukstrips) tot op zekere hoogte heeft toegestaan.

3.7. Ten aanzien van twee genres van (niet farmaceutische) luxe goederen, te weten parfums en gedistilleerde

dranken, zijn twee kort na elkaar in november 1997 door het HvJEG gewezen arresten voor de EU van groot belang.

3.8. In de zaak die leidde tot het arrest van 4 november 1997 inzake Dior/Evora(13) wist de merkhouder Dior dat hij zich op zichzelf niet tegen de parallelimport kon verzetten, maar hij beklagde zich over reputatie-aantasting door de wijze waarop de parallelimporteur de merkartikelen in Kruidvat-winkels en in Kruidvat-reclamekranten aan de man bracht.

Het HvJEG was van oordeel dat een merkhouder, die zich op zichzelf niet tegen parallelimport kan verzetten, zich onder omstandigheden wél kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk in reclame-uitingen van de parallelimporteur als die schadelijk zijn voor het imago van merk. Wanneer het om een 'luxueus en exclusief' merk gaat dat gebruikt wordt door een parallelimporteur die niet zo'n imago heeft en/of ook producten met een 'goedkope' uitstraling verkoopt, kan het schadelijk zijn voor het merk om in reclame met die verkoper of die producten in een verband te worden gebracht. Dat levert volgens het HvJEG voor de merkhouder echter niet zonder meer een gegronde reden op (in de zin van artikel 7, lid 2, van de Merkenrichtlijn) om zich daartegen te verzetten: het enkele feit dat de parallelimporteur op de in zijn branche gebruikelijke wijze met merkartikelen adverteert rechtvaardigt nog niet dat de merkhouder zich tegen dit merkgebruik verzet. Daarvoor is nodig dat de merkhouder aantoont, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt.

3.9. In de zaak Loendersloot/Ballantine ging het om verzet van de merkhouder tegen het heretiketteren van whiskyflessen, waarbij etiketten mét identificatienummers werden vervangen door etiketten zonder zulke nummers. Uit het arrest van het HvJ EG van 11 november 1997(14) citeer ik:

'19. Met zijn vier vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in wezen, of artikel 36 van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een merkhouder - ook al wordt de handel tussen Lid-Staten hierdoor belemmerd - zich met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk welke door hem zelf zijn aangebracht op producten die door hem op de gemeenschapmarkt in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen, met dien verstande dat daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijke toestand van de producten.

20. De vragen hebben in het bijzonder betrekking op situaties waarin de heretikettering plaatsvindt teneinde - de door de merkhouder op of onder de etiketten en op de verpakking van de flessen aangebrachte identificatienummers te verwijderen

[...].

Wat [deze] situatie betreft, wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over het belang van de omstandigheid dat de merkhouder zijn recht gebruikt om te beletten dat een derde de identificatienummers verwijderd die

hem in staat stelden eventuele lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en aldus de parallelhandel te bestrijden, en van de omstandigheid dat de identificatienummers andere doelen dienen, zoals met name het voldoen aan een wettelijke verplichting, het terugroepen van het product mogelijk te maken, het beperken van de aansprakelijkheid van de producent of ook het bestrijden van namaak.

[...]

24. Wat meer in het bijzonder de vraag betreft, of het uitsluitend recht van de merkhouder de bevoegdheid omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door een derde na ompakking van het product, volgt uit de rechtspraak van het Hof, dat te rade moet worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker erop kan vertrouwen, dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product (zie met name arresten Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, r.o. 7, en Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 47).

[...]

29. Hieruit volgt, dat een merkhouder zich ingevolge artikel 36 van het Verdrag met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel vervangen, tenzij

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

- wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten, en

- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en die van de merkhouder niet kan schaden.

30. In zijn rechtspraak heeft het Hof bovendien van de ompakker van farmaceutische producten verlangd, dat hij de merkhouder van de ompakking op de hoogte stelt [...].

[...]

33. Aangaande de bescherming van de reputatie van het merk moet worden opgemerkt, dat de derde die het product opnieuw etiketteert, ervoor moet zorgen, dat de reputatie van het merk - en dus van de merkhouder - niet te lijden heeft van een inadequate presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product (zie met name arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 75 en 76). Bij de beoordeling of dit in een situatie als de onderhavige het geval is, dient de verwijzende rech-

ter onder meer rekening te houden met het belang dat Ballantine e.a. hebben bij bescherming van het luxemago van hun producten en van de grote reputatie die zij genieten.

[...]

37. In het hoofdgeding betoogt Loendersloot, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om de betrokken heretikettering te beletten, bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten ter handhaving van prijsverschillen die niet worden gerechtvaardigd door verschillen in de reële kosten. Volgens Loendersloot is de heretikettering om twee redenen noodzakelijk. In de eerste plaats om de identificatienummers die door Ballantine e.a. op de flessen zijn aangebracht, te kunnen verwijderen, hetgeen nodig is om de anonimiteit van de bij de parallelhandel betrokken wederverkopers te beschermen. Zonder deze anonimiteit zou Loendersloot in geen geval kunnen inkopen bij de rechthebbenden van Ballantine e.a., bevreesd als zij zijn voor sancties van de producenten indien deze de identiteit van de bij de parallelhandel betrokken wederverkopers konden achterhalen. [...]

38. Opgemerkt zij, dat de taak van de nationale rechterlijke instanties, wanneer zij moeten beoordelen of heretikettering noodzakelijk is om een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten te vermijden, in gevallen als die van het hoofdgeding verschilt van die in gevallen betreffende de ompakking van farmaceutische producten. In laatstgenoemde gevallen moesten de nationale rechterlijke instanties immers onderzoeken, of er op de markt van hun eigen Lid-Staat sprake was van omstandigheden die een ompakking objectief gezien noodzakelijk maakten. In casu moet de nationale rechter echter beoordelen, of heretikettering noodzakelijk is om, in de eerste plaats, de bevoorradingsbronnen van de parallelhandel te beschermen en, in de tweede plaats, de verhandeling van de producten mogelijk te maken op de markt van de Lid-Staten waarvoor zij zijn bestemd.

[...]

39. Aangaande de verwijdering en het opnieuw aanbrengen of vervangen van de etiketten met het oog op verwijdering van de identificatienummers stellen Ballantine e.a., dat deze verwijdering geenszins noodzakelijk is om de betrokken producten op de markten van de verschillende Lid-Staten volgens de daar geldende regels te kunnen verhandelen.

40. Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat ook al is dit betoog op zich juist, de verwijdering van de identificatienummers niettemin, gelijk Loendersloot heeft gesteld, noodzakelijk kan blijken ter vermindering van een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten, veroorzaakt door de problemen die de bij de parallelhandel betrokken personen ondervinden om in te kopen bij distributeurs van Ballantine e.a., die beducht zijn voor sancties van de producenten indien zij aan dergelijke personen verkopen. Want ook indien dergelijke gedragingen van de producenten, zoals Ballantine e.a. hebben op gemerkt, inbreuken op de mededingingsregels van het Verdrag zouden opleveren,

is het niet uitgesloten, dat de identificatienummers door de producenten op de producten zijn aangebracht om de weg die hun producten zijn gegaan, te kunnen natrekken, en wel om te voorkomen dat hun wederverkopers aan personen leveren die zich met de parallelhandel bezighouden.

41. Er moet echter eveneens worden erkend, dat het aanbrengen van identificatienummers voor de producenten noodzakelijk kan zijn in verband met een wettelijke verplichting, met name die voortvloeiende uit richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (PB 1989, L 186, blz. 21), of met het oog op andere relevante en gemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden, zoals het terugroepen van gebrekkige producten en de bestrijding van namaak.

42. Onder deze omstandigheden moet worden vastgesteld, dat wanneer de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op doeleinden als in de vorige rechtsoverweging zijn genoemd, het feit dat de merkhouder zich op zijn merkrecht beroept om te verhinderen, dat een derde met het oog op verwijdering van die nummers etiketten voorzien van zijn merk verwijderd en vervolgens opnieuw aanbrengt of vervangt, niet bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. Onder dergelijke omstandigheden is er geen aanleiding de rechten waarop de merkhouder zich uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag kan beroepen, te beperken.

43. Indien komt vast te staan, dat de identificatienummers enerzijds zijn aangebracht ter verwezenlijking van gemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden, doch anderzijds door de merkhouder ook worden gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie te kunnen opsporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, kunnen de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen vinden in het kader van de mededingingsregels van het Verdrag.'

3.10. Samenvattend komt het erop neer dat het verwijderen van identificatienummers een geldige reden voor de merkhouder kan zijn om zich tegen verkoop van waren door parallelimporteurs onder zijn merk te verzetten. Daarvoor is nodig dat die identificatienummers zijn aangebracht met het oog op legitieme belangen, zoals een wettelijke 'identificatieplicht', product-recall of de bestrijding van namaak. Daaraan kan niet afdoen dat de merkhouder met het gebruik van die nummers ook tracht te voorkomen dat zijn afnemers de merkproducten in strijd met hun verplichtingen als lid van een gesloten verkooporganisatie aan parallelimporteurs doorverkopen. Dit laatste wordt anders als komt vast te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiketteerde producten onder dit merk, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen.(15)

Caveat

3.11. Ik heb in het bovenstaande vrij uitvoerig stilgestaan bij de Benelux/EU-situatie. Daarmee is evenwel

niet gezegd dat die rechtstoestand in het Europese deel van het Koninkrijk zonder meer maatgevend zou zijn voor die in de Nederlandse Antillen.

Bovenstaand exposé dient lijkt evenwel om twee redenen dienstig. In de eerste plaats om de stellingname van Diageo c.s., die sterk - maar mogelijk te sterk - leunt op de Loendersloot/Ballantine-jurisprudentie beter te kunnen 'plaatsen'. Daarnaast dient het vorenstaande om beter te kunnen analyseren of, en zo ja in hoeverre, de keuze van de Nederlands-Antilliaanse wetgever bij de uitputtingsregeling, en de keuze van het hof in onze zaak Diageo/Esperamos c.s. in een andere richting dan die van het HvJEG gaat.

Het laatste is mede van belang bij het antwoord op de vraag of er in dit geval reden is om wel of niet nauwe aansluiting te zoeken bij het zgn. concordantiebeginsel (zie nader nrs. 3.22-3.31).

Merkenlandsverordening NA 1961 / Merkenlandsverordening NA 1995

3.12. Aanvankelijk was het merkenrecht in de Nederlandse Antillen zo goed als identiek aan het in Nederland op de Merkenwet 1893 gestoelde recht. Vanaf 1961 traden er enkele - voor deze zaak overigens niet van belang zijnde - verschillen op, ten gevolge van enkele vernieuwingen in de Antilliaanse Merkenlandsverordening(16), waar Nederland toen nog niet aan toe was.

3.13. Een grote disconcordantie ontstond toen Nederland, samen met België en Luxemburg, in 1971 de zeer vernieuwende Benelux-Merkenwet invoerde.(17) Dat deed zich overigens niet voor op het punt van de wereldwijde uitputting: tot lang na 1971 werd er hier te lande vrij algemeen van uitgegaan dat de voorheen door de Hoge Raad aanvaarde 'wereldwijde uitputting' in het toenmalige art. 13,A lid 3 was overgenomen, behoudens de toevoeging 'mits de toestand van de waren niet is gewijzigd'.(18) Het toenmalige art. 13,A lid 3 BMW noemde geen territorium.

3.14. Een verdere disconcordantie op het hier van belang zijnde punt trad aan de dag toen - zoals reeds aangegeven in nr. 3.3 - onder vigeur van de Merkenrichtlijn de 'wereldwijde uitputting' beperkt werd tot 'Europese uitputting', zoals bevestigd door het ook reeds genoemde Silhouette-arrest van het HvJEG van 1998.

3.15. In de jaren '80 van de 20e eeuw ontstond er in de Nederlandse Antillen belangstelling voor vernieuwing van het merkenrecht. Dit leidde tot een ontwerp, dat in overwegende mate geschoeid was op de leest van de (toenmalige) Benelux-Merkenwet, waartoe enerzijds het gemak van een goed voorbeeld en anderzijds de concordantiegedachte aanleiding zal hebben gegeven.

Na een eerder ontwerp van 1988(19), werd in 1995 een - klaarblijkelijk door de Benelux-Merkenwet zoals inmiddels geharmoniseerd door de Europese Merkenrichtlijn 89/104/EEG geïnspireerd - nieuw ontwerp voorgesteld. Dat ontwerp werd gevolgd door een Nota van wijziging in 1996.

3.16. De uitputtingsbepaling in het eerdere ontwerp van 1988 (art. 23 lid 3) luidde(20):

'Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouders of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in de Nederlandse Antillen in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd.'

De uitputtingsbepaling in het eerdere ontwerp van 1995 (art. 23 lid 8) luidde:

'Het uitsluitend recht op het merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Nederlandse Antillen in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.'

Een pendant van de woorden 'in de Nederlandse Antillen' ('in het Beneluxgebied') kwam in het voorbeeld van de Benelux-Merkenwet niet voor, en hierboven vermeldde ik al dat (aangenomen wordt dat) de Benelux-wetgever destijds van wereldwijde uitputting was uitgegaan. De indieners van de Antilliaanse voorstellen van 1988 en 1995 hadden dus blijkbaar uitdrukkelijk voor nationale uitputting geopteerd.

3.17. De Nota van Wijziging van 1996 maakte een geheel andere keuze. De woorden 'in de Nederlandse Antillen' kwamen in de uitputtingsbepalingen niet meer voor, zo min als zij voorkomen in de op dit voorstel gebaseerde (nieuwe) Merkenlandsverordening 1995, P.B. 1996, 188(21) (hierna: Mlv 1995), die per 1 januari 2001 in werking trad.(22)

Ter voorkoming van misverstand vermeld ik hier uitdrukkelijk dat niettegenstaande de inwerkingtreding (pas) in 2001, en niettegenstaande de (ten deze) verstaande wijziging in de NvW van 1996, de verordening toch de citeertitel Merkenlandsverordening 1995 behield.

3.18. Alvorens nader stil te staan bij de wetgeschiedenis ten aanzien van deze 'omkeer' (of beter: terugkeer naar de wereldwijde uitputting), citeer ik hieronder bij elkaar de voor deze zaak relevante bepalingen van het geldende art. 23 Mlv 1995 (niet alléén de uitputtingsbepalingen in leden 8 en 9):

'1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;

b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen de Nederlandse Antillen bekend merk of een overeenstemmend teken wordt ge-

maakt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;

c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken; behalve wanneer het betreft invoer met de kennelijke bestemming van wederuitvoer;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

[...]

8. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

9. Indien een merk in verschillende Staten aan verschillende merkhouders toebehoort, kan de merkhouder in de Nederlandse Antillen zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk of een overeenstemmend teken dragen en die uit een andere staat afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het merk in die andere staat door de merkhouder of met zijn goedkeuring is aangebracht.

[...]

3.19. De wetgeschiedenis laat geen misverstand bestaan over de (alsnog) bewust gemaakte keuze van de wetgever van de Nederlandse Antillen voor wereldwijde uitputting. Dit blijkt niet alleen impliciet uit het weer schrappen van de woorden 'in de Nederlandse Antillen', maar ook expliciet uit de toelichting in de Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, Zitting 1996-1997, 1747, nr. 6, p. 3:(23)

'In 1988 is in de toenmalige ontwerp-landsverordening op het merkenrecht gekozen voor landelijke uitputting. Deze keuze is ook overgenomen in de in 1995 ingediende ontwerp-landsverordening. Thans evenwel is de ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het

meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen producten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen). [...]'

In rov. 4.5 van het vonnis a quo heeft het hof deze bedoeling van de wetgever in verkorte vorm correct weergegeven.(24)

De eventuele rol van het concordantiebeginsel, toegepast op de onderhavige zaak

3.20. In art. 39 van het Statuut voor het Koninkrijk is neergelegd het - ook op het recht van de industriële eigendom betrekking hebbende - concordantiebeginsel.

Volgens art. 39 lid 1 gaat het evenwel om een inspannings- en niet om een resultaatsverbintenis.

3.21. Hoewel de tekst van art. 39 Statuut en de MvT daarbij zich beperken tot concordantie van wetgeving, heeft de Hoge Raad lijnen uitgezet hoe (onder zijn leiding, op basis van art. 23 Statuut en art. 1 Cassatieregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba) ook via de rechtspraak inhoud aan het concordantiebeginsel gegeven kan worden, en wel in die zin dat - tot op zekere hoogte - Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse wetgeving uitgelegd kan worden op de wijze waarop de parallelle Nederlandse wetgeving pleegt te worden uitgelegd.

Ik citeer in dit verband enerzijds uit HR 14 februari 1997 (Zunoca/Aruba)(25):

'3.4. Onderdeel 2 betoogt dat de door het Hof toegepaste regel niet geldt naar Arubaans recht, omdat die regel is aangenomen mede onder invloed van de wijzigingen die op 1 januari 1992 in het Nederlandse recht hebben plaatsgevonden, welke wijzigingen aan het Arubaanse recht zijn voorbijgegaan.

Het onderdeel faalt, aangezien het Hof met juistheid heeft geoordeeld dat de in HR 10 januari 1992, NJ 1992, 744, aanvaarde regel - kort gezegd erop neerkomende dat een eerdere cessie van toekomstige vorderingen voorgaat boven een later beslag - ook in het recht van Aruba geldt.

Die regel maakte reeds vóór 1 januari 1992 deel uit van het toen geldende Nederlandse vermogensrecht. Gesteld al dat, zoals onderdeel 2 van het middel veronderstelt, het Nederlandse vermogensrecht zich op het in genoemd arrest besliste punt onder invloed van het ontworpen nieuwe vermogensrecht had ontwikkeld, zou uit deze enkele omstandigheid niet mogen worden afgeleid dat het Nederlandse recht op dat punt is gaan afwijken van het recht van Aruba. De tegengestelde zienswijze die kennelijk door het onderdeel wordt verdedigd, doet afbreuk aan het aan art. 23 van het Statuut voor het Koninkrijk, in verbinding met art. 1 van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba, ten grondslag liggende beginsel van concordantie van rechtspraak, zonder dat blijkt dat daarvoor een rechtvaardiging zou kunnen worden gevonden in een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen in Nederland en Aruba op het onderhavige rechtsgebied.'

en anderzijds uit HR 29 oktober 1999 (Geerman/Aruba Hotel Enterprises)(26):

'3.3. [...] Het onderdeel strekt ten betoge dat het concordantiebeginsel meebrengt dat in Aruba steeds op een in Nederland totstandgekomen wettelijke bepaling een beroep kan worden gedaan, tenzij in Aruba uitdrukkelijk voor afwijking van die bepaling is gekozen of een op Aruba geldende wettelijke regeling expliciet in strijd is met die bepaling.

Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Het in art. 39, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk neergelegde concordantiebeginsel houdt in dat onder meer het burgerlijk recht in de drie landen van het Koninkrijk "zoveel mogelijk" op overeenkomstige wijze wordt geregeld. De totstandkoming in Nederland van een naar de inhoud nieuwe wettelijke regel omtrent een onderwerp van burgerlijk recht - zoals art. 1639h lid 4 (oud) BW - heeft niet reeds uit kracht van het concordantiebeginsel tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende recht. Het Hof heeft dan ook niet blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de reikwijdte van het concordantiebeginsel door te oordelen dat het in Nederland ingevoerde verbod van opzegging gedurende de zwangerschap geen geldend Arubaans recht is.'

Een synthetische samenvatting is te vinden in de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 26 mei 2000 (Aruba/[...])(27):

'3.9 [...] Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre een Nederlandse wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak ook geldt voor Aruba en de Nederlandse Antillen geldt het volgende(28): de totstandkoming in Nederland van een naar de inhoud nieuwe wettelijke regel heeft niet reeds uit kracht van het concordantiebeginsel tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende recht. Voor toepassing van het concordantiebeginsel is (in het bijzonder) plaats wanneer een uitdrukkelijke wettelijke regeling op Aruba ontbreekt en de Arubaanse regels niet tot een afwijking van het Nederlandse recht nopen. Afwijking van het Nederlands recht is gerechtvaardigd indien sprake is van een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen omtrent het desbetreffende onderwerp in Nederland en Aruba of indien duidelijk blijkt dat Aruba een bepaald onderdeel van het nieuwe Nederlandse recht afwijkt.'

Vergelijk in deze zin voorts HR 10 augustus 2001, nr. R99/198HR, NJ 2001, 526 (Domara International/[...]) rov. 3.5.2:

'Ook het betoog van onderdeel 1 dat voormelde uit art. 1929 lid 1 BWNA afgeleide regel afbreuk doet aan het in art. 39, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk neergelegde concordantiebeginsel, kan niet als juist worden aanvaard. Dit beginsel houdt in dat onder meer de burgerlijke rechtsvordering in de drie landen van het Koninkrijk "zoveel mogelijk" op overeenkomstige wijze wordt geregeld. Met de invoering van het nieuwe bewijsrecht in Nederland op 1 april 1988 is in gevolge art. 190 in verbinding met art. 213 Rv. in Nederland het verbod op de partijgetuige komen te ver-

vallen. Deze regeling is in de Nederlandse Antillen en Aruba niet overgenomen. Art. 1929 BWNA is ongewijzigd van kracht gebleven. Dit, gevoegd bij de omstandigheid dat, naar is uiteengezet in 2.9 en 2.10 van de conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels, uit art. 145 leden 1 en 4 van het Ontwerp Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba en de daarbij gegeven toelichting blijkt dat de art. 190 en 213 Rv. welbewust niet worden overgenomen, staat aan een beroep op het concordantiebeginsel in de weg.'

Toepassing van het concordantiebeginsel in de context van de onderhavige zaak

3.22. Voor de vraag in hoeverre er in de context van de onderhavige zaak plaats is voor een concordante uitleg van de Merkenlandsverordening 1995 van de Nederlandse Antillen met het elders in het Koninkrijk geldende recht(29), leiden de bovenstaande bevindingen tot het volgende.

3.23. Duidelijk is dat het systeem van de Merkenlandsverordening 1995 - klaarblijkelijk, en klaarblijkelijk bewust - in hoofdopzet is gebaseerd op dat van de Benelux-Merkenwet, als geharmoniseerd door de Europese Merkenrichtlijn 89/104/EEG.

Even duidelijk is evenwel dat de wetgever van de Nederlandse Antillen - die uiteraard de keuze in de BMW voor 'Europese uitputting' niet kon overnemen - nadrukkelijk gekozen heeft voor (handhaving van) 'wereldwijde uitputting', in plaats van territoriaal/regionaal beperkte uitputting.

3.24. Dat is een keuze die vanzelfsprekend gerespecteerd dient te worden. Ik zeg A-G Vranken in zijn conclusie in de Auping-zaak(30) (sub 20) gaarne na: 'Of en, zo ja, in welke mate de Nederlands-Antilliaanse wetgever zich wil spiegelen aan de BMW en aan het EG-recht, zal hij zelf moeten bepalen, ook al omdat hierbij andere dan juridische, met name handelspolitieke, argumenten een rol spelen.'

3.25. De volgende vraag is of, waar de bewoordingen omtrent de uitzondering op de (wereldwijde) uitputting, te weten 'gegronde redenen [...]', met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is' in de Mlv 1995 (zo goed als) identiek zijn aan die in de Beneluxmerkenwetgeving en in Merkenrichtlijn 89/104/EG, het concordantiebeginsel meebrengt dat die uitzonderingsbepalingen door de Nederlands-Antilliaanse rechter wél in die zin uitgelegd zouden moeten worden, dat die uitleg geheel concordant is met de uitleg die door het HvJEG, het BenGH en de HR voor Europa, resp. voor de Benelux, resp. voor Nederland gegeven wordt aan de Richtlijn resp. de Benelux-merkenwetgeving.

Ik meen van niet, om verschillende redenen.

3.26. Dat de teksten (zo goed als) identiek zijn, is op zichzelf geen doorslaggevende reden (te minder als die teksten open normen inhouden, zie hierna 3.28-3.31). Dat dezelfde teksten verschillend kunnen worden uitgelegd, weten wij uit arresten - naar ik denk niet toevallig juist (ook) in parallelimportzaken - van het HvJEG (bij uitleg van identieke teksten in het EEG-Verdrag en in

associatieverdragen(31)) resp. arresten van het EVA-hof en het HvJEG over de uitleg van art. 7 Merkenrichtlijn 89/104/EG(32).

3.27. Zo min als de Benelux-merkenwetgeving (thans opgenomen in Titel II van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) en Richtlijn 89/104 gelding hebben in de Nederlandse Antillen, zo min hebben het Benelux-gerechtshof en het Hof van Justitie van de EG prejudiciële jurisdictie over de Nederlandse Antillen. De Hoge Raad zou over de Merkenlandsverordening ook geen prejudiciële vragen kunnen stellen aan deze instanties(33). Hetgeen door Benelux- resp. EU-organen in Europa (mede) voor het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk wordt beslist, is voor de Nederlandse Antillen (en Aruba) slechts maatgevend, voor zover de Hoge Raad, als hoogste Antilliaanse rechter, bij de uitleg van het Antilliaanse recht tot het oordeel komt dat óók die (Brusselse of Luxemburgse) uitleg zich met het Koninkrijks-concordantiebeginsel verdraagt. Daarbij blijft maatgevend het hierboven aangehaalde omtrent 'een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen omtrent het desbetreffende onderwerp in Nederland en [het andere Koninkrijksdeel] of indien duidelijk blijkt dat [het andere Koninkrijksdeel] een bepaald onderdeel van het nieuwe Nederlandse recht afwijst.'

3.28. Naast bovenstaande constatering van meer formele aard, is er aanleiding tot overwegingen van meer materiële aard.

De uitzonderingen op het uitputtingsbeginsel in de relevante wetsbepalingen kenmerken zich door hun formulering als 'open normen'. Dat geldt zonneklaar voor de primaire norm 'gegronde redenen'.

Maar het geldt tot op enige hoogte ook voor het wettelijk voorbeeld 'wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is'. Hetgeen de beoordelaar als relevante 'wijziging van de waar' of 'verslechtering van de waar' wil aanmerken, die voor de merkhouders onder de hoofdnorm een 'gegronde reden' oplevert, is immers óók afhankelijk van appreciaties, waarvoor de wettekst niet onaanzienlijke ruimte laat.

3.29. Daarbij geldt m.i. dat de in dit verband geboden beoordeling en weging van in de onderscheiden terroiren niet of niet noodzakelijk gelijke feitelijke omstandigheden aan de hoogste rechter van het betrokken terroir is voorbehouden. Vgl. het arrest in de zaak Loendersloot/Ballantine, punt 38, hiervoor geciteerd onder 3.9. In haar conclusie in zaak C-348/04 die thans aanhangig is bij het HvJEG, benadrukt A-G Sharpston dat de Europese rechter zich moet beperken tot het uiteenzetten van de beginselen, maar zich verre moet houden van beoordeling van de feitelijke details.(34) Dit betreft zowel de intrinsieke vaststelling van de aanwezigheid van die feitelijke omstandigheden, als de weging van hetgeen, in een afweging van de belangen van de merkhouders tegenover het belang van een prijsdrukkend open import systeem (zonder merkenrechtelijke bescherming van door de merkhouders aangewezen alleenimporteurs), 'het zwaarste moet wegen'.

Ik sluit mij aan bij deze visie, ook waar het gaat om de rol van de cassatierechter in het Koninkrijk (en de hem adviserende A-G).

3.30. In dit opzicht geldt immers m.i., niet alleen voor de nationale wetgever binnen elk van de Koninkrijksdelen, maar óók voor de nationale rechter aldaar, wederom in deze bij uitstek handelspolitieke context, het eerder geciteerde woord van Vranken: 'Of en, zo ja, in welke mate de Nederlands-Antilliaanse wetgever zich wil spiegelen aan de BMW en aan het EG-recht, zal hij zelf moeten bepalen, ook al omdat hierbij andere dan juridische, met name handelspolitieke, argumenten een rol spelen.'

3.31. Voor zover het hof in zijn thans in cassatie bestreden vonnis zou zijn afgeweken van de door Diageo bepleite 'lineaire' toepassing (respectievelijk een méér dan lineair, in Diageo's voordeel, bepleite toepassing) van een Nederlands resp. Europees '(Loendersloot-)acquis', zal dus m.i. de toets moeten zijn of het hof:

- gelet op de wens van de Nederlands-Antilliaanse wetgever, en gelet op de door het hof aanwezig geachte situatie van de Nederlandse Antillen, vergeleken met die in Nederland resp. elders in de EG, al dan niet een naar rechtsmaatstaven juist te achten uitleg aan art. 23 Mlv 1995 heeft gegeven;

- aan stellingen van Diageo, gericht op een door Diageo gewenste andere uitkomst, (in het kader van een kort geding) voldoende aandacht heeft gegeven om 's hofs oordeel al dan niet als voldoende begrijpelijk gemotiveerd te kunnen kwalificeren.

De jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent het gebruik maken van wanprestatie, in de context van het doorbreken van een gesloten verkooporganisatie.

3.32. Blijkens vaste rechtspraak van de Hoge Raad(35), in Nederlandse zowel als in Antillenzaken(36), is uitgangspunt dat het enkele profiteren van andermans wanprestatie op zichzelf niet onrechtmatig is. Dit is slechts het geval wanneer dit profiteren zich onder bijzondere, bijkomende omstandigheden voordoet. Te denken valt aan het geval waarin iemand een contractspartij tot het plegen van contractsbreuk 'uitlokt'.

3.33. Het leerstuk heeft van oudsher in belangrijke mate vorm gekregen in (nu juist) jurisprudentie over verkoop van producten die (zouden) zijn verkregen van partijen die deze in strijd met hun contractuele verplichtingen in het verband van een gesloten verkooporganisatie hebben doorverkocht.(37)

De hoofdlijnen van deze rechtspraak zijn samengevat in het arrest van 1 november 1991, NJ 1992, 423, waarin uw Raad overwoog (rov. 3.1):

'[...] Zowel het beginsel dat ten grondslag ligt aan art. 1376 BW, alsook en vooral het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengen echter mee dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar (verder ook wel: een buitenstaander) niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die producten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat slechts - en een verbodsvordering als de onderhavige kan dan ook slechts worden toege-

wezen - voor zover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat de buitenstaander door het verhandelen zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen.

De vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan vooraleer sprake is van zulk onoirbaar gedrag, is in een vrij omvangrijke rechtspraak van de Hoge Raad beantwoord (meer in het bijzonder zij verwezen naar: HR 13 jan. 1961, NJ 1962, 245; HR 12 jan. 1962, NJ 1962, 246; HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 en HR 18 dec. 1964, NJ 1965, 171) en behoeft mede daarom hier geen volledige bespreking. Het middel geeft slechts aanleiding met betrekking tot die vraag twee nadere opmerkingen te maken.

De eerste is dat in deze rechtspraak - die ook buiten het geval van ondermijnen van een verkooporganisatie toepassing heeft gevonden - nadruk valt op voormelde beginselen (uitgangspunt is dat handelen met iemand van wie men weet dat deze daardoor een overeenkomst met een derde schendt, op zichzelf jegens deze derde niet onoirbaar is) en dat daarin dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige stringente voorwaarden worden gesteld. De Hoge Raad vindt geen grond in enig opzicht van deze rechtspraak terug te komen.

De tweede opmerking is dat het hof in zijn r.o. 6 met juistheid ervan is uitgegaan dat in die rechtspraak ligt besloten dat, wil er sprake zijn van onrechtmatig handelen, tenminste vereist is dat de buitenstaander bij het inkopen van de produkten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was tengevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie.'

3.34. Hieruit kan worden afgeleid dat niet licht de conclusie mag worden getrokken dat het doorverköpen van producten die afkomstig zijn van een 'lek' in een gesloten verkooporganisatie onrechtmatig is. Daarvoor moet, in de woorden van het arrest van november 1991, aan stringente voorwaarden zijn voldaan (waaronder tenminste, kort gezegd, bewust profiteren van wanprestatie jegens de fabrikant).

3.35. In zijn conclusie voor het arrest Kruidvat/Lancôme vraagt A-G Huydecoper zich overigens af of die voorwaarden in de rechtspraak nu werkelijk zo stringent worden opgevat.⁽³⁸⁾ Daar is volgens hem minst genomen discussie over mogelijk. Dat is echter een discussie die grotendeels niet in cassatie kan worden gevoerd, omdat, zoals Huydecoper ook benadrukt, de beoordeling van de omstandigheden waaronder van andermans wanprestatie is geprofiteerd in hoge mate neerkomt op een weging van feitelijke gegevens. Deze afweging is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie maar beperkt worden getoetst.

3.36. Aldus is, bij wijze van inleiding, het kader voor de beoordeling van de cassatiemiddelen geschetst.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1. Onderdeel I van het middel keert zich tegen rov.

4.3, waarin het hof overweegt:

'4.3. Ingevolge artikel 23, eerste lid, aanhef en sub a van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no. 188, in werking getreden per 1 januari 2001, P.B. 2000, no. 166) kan Diageo zich op grond van zijn uitsluitend (merk)recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De thans te beantwoorden vraag is of de verkoop van flessen whisky met het woord- en beeldmerk van Johnnie Walker en Black Label maar zonder het daarop door de fabrikant oorspronkelijk aangebrachte identificatienummer als een dergelijk gebruik moet worden aangemerkt. Voor de beantwoording van die vraag is uitgangspunt dat de wezenlijke functie van het merk is dat aan de consument of eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd in die zin dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert dat de consument of eindverbruiker erop kan vertrouwen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product. Waar deze herkomstgarantie tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort kan de rechthebbende op het merk zich dus verzetten tegen ieder gebruik dat aan die herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 11 november 1997, NJ 1999, 216 juncto HR 3 november 1995, NJ 1999, 215 en HR 26 maart 1999, NJ 1999, 481).'

4.2. Het onderdeel klaagt dat deze overweging onjuist althans onbegrijpelijk is, nu ten processe vaststaat dat Esperamos c.s. de merken van Diageo in het economisch verkeer gebruiken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, nu het hof in rov. 4.1 heeft overwogen: 'Esperamos e.a. verkopen in hun supermarktflessen whisky met het woord- en beeldmerk Johnnie Walker en Black Label' en nu de door het hof in r.o. 4.3 opgeworpen 'thans te beantwoorden vraag' irrelevant is voor de vraag of er sprake is van gebruik in de zin van artikel 23, lid 1, aanhef en sub a Mlv 1995, nu het voor het 'gebruik van het merk' niet uitmaakt of de flessen waarop dit merk gebruikt wordt wel of niet van identificatienummers zijn voorzien.

4.3. Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het vonnis en mist dus feitelijke grondslag. Met de woorden 'dergelijk gebruik' in de tweede volzin van rov. 4.3 doelt het hof niet op de enkele vraag of sprake is van 'gebruik' in de zin van artikel 23, lid 1, aanhef en sub a Mlv 1995, maar klaarblijkelijk - gelet op de aansluiting bij de eerste volzin - op de vraag of er sprake is van gebruik waartegen Diageo zich op grond van haar uitsluitend (merk)recht kan verzetten. Zoals het hof in opvolgende rechtsoverwegingen duidelijk onderkent - en zoals ook het middel in volgende onderdelen terecht onderkent - hangt dat uiteraard niet alleen af van de toepasselijkheid van art. 23, lid 1, maar óók van de toepasselijkheid van uitzonderingen op art. 23, lid 1, waaronder art. 23, lid 8 Mlv 1995.

4.4. Onderdeel II klaagt dat het hof op het onderhavige feitencomplex (zoals weergegeven in rov. 4.1 en 4.2) niet, of onvoldoende kenbaar, art. 23, lid 8 Mlv 1995 heeft toegepast en niet, na geconstateerd te hebben dat de onderhavige producten met toestemming van de merkhouder in het verkeer waren gebracht, de vraag beantwoordt of er in casu sprake is van gegronde redenen voor de merkhouder om zich tegen de verdere verhandeling te verzetten.

4.5. Ook dit onderdeel zoekt spijkers op laag water en mist feitelijke grondslag door onjuiste lezing. Ook al noemt het hof art. 23, lid 8 Mlv 1995 niet met zo veel woorden, uit het vonnis blijkt overduidelijk (in elk van de rov. 4.3, 4.4, 4.6 en 4.7) dat het hof zich nu juist (ampel) gebogen heeft over de vraag of Diageo als merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, die onder het merk door haar of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht.

Dit onderdeel II klaagt niet over bij die beoordeling door het hof miskende (essentiële) stellingen: dat is het onderwerp van hierna te bespreken verdere onderdelen.

4.6. Onderdeel III gaat uit van de - juiste, zie hierboven - lezing van het vonnis, dat 's hofs rov. 4.3 t/m 4.7 dienen te worden opgevat als beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen in de zin van artikel 23 lid 8 heeft om zich tegen de verdere verhandeling van de door haar in het verkeer gebrachte whisky te verzetten. Het onderdeel klaagt over de beantwoording van die vraag met rechts- en (vooral) motiveringsklachten (IIIA t/m IIIE).

4.7. Onderdeel IIIA poneert dat hetgeen het Hof in r.o. 4.3 als uitgangspunt formuleert ten aanzien van de wettelijke functie van het merk onvolledig en derhalve onjuist is. Met name bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 23, lid 8 Mlv 1995 is niet alleen van belang de door het hof genoemde herkomstgarantie, maar ook de reclame- resp. goodwillfunctie. Ondernemingen moeten hun cliëntèle door de kwaliteit (resp. het luxe imago en de reputatie) van hun producten (en merken) aan zich kunnen binden en moeten ook verantwoordelijk worden gehouden voor die kwaliteit, aldus onderdeel IIIA.

4.8.1. De rechtsklacht van het onderdeel faalt. Ook als men, met het onderdeel, ervan uitgaat dat merken, naast de door het hof genoemde herkomstgarantie, in de praktijk tevens een reclame- resp. goodwillfunctie (kunnen) hebben, is daarmee (anders dan ten aanzien van de functie van de herkomstgarantie⁽³⁹⁾), nog niet de vraag beantwoord óf, respectievelijk in hoeverre het subjectieve merkrecht die andere functies ook beschermt c.q. dient te beschermen. Die vraag laat zich met name stellen, omdat bescherming van goodwill als zodanig (en in dat verband ook de door het middel niet nader geduide 'reclamefunctie') tegengesteld is aan het beginsel van concurrentievrijheid. Daarbij kan men er niet de ogen voor sluiten dat (economisch-politiek gewenste) parallel-import, als regel leidend tot lagere prijzen in de importmarkt en/of verkoop via andere dan 'exclusieve' kanalen (want daarin manifesteert het zich

naar zijn aard kan afdoen aan het maximale (luxe e.d.) imago van een merk.

Die keuze is, ten nadele van de merkhouder, echter nu eenmaal gemaakt door zowel de Europese Richtlijn-wetgever (Richtlijn 89/104) als, in de Nederlandse Antillen, door de wetgever (Mlv 1995) en - vóórdat de politiek zich duidelijk uitgesproken had - door de hoogste nationale rechters zoals in Nederland de Hoge Raad in HR 14 december 1956 (Prins/Grundig)⁽⁴⁰⁾, en in Duitsland het Bundesgerichtshof in BGH 22 januari 1964 (Maja)⁽⁴¹⁾.

Het kan dan, vervolgens, hoogstens gaan om kwesties van proportionaliteit. In art. 23, lid 8 Mlv 1995 is, evenals in art. 7 lid 2 MRI. 89/104, en art. 13 lid 9 BMW (= art. 2.23 lid 3 BVIE) is die afweging nu juist opgedragen aan de rechter aan de hand van het criterium van de 'gegronde reden, waaronder ...'.

4.8.2. Dat er, bij de uitleg van deze bepalingen, andermaal sprake moet zijn van een afweging, is in de Europese merkenrechtspraak ook door het HvJ EG onderkend. Ik herinner aan hetgeen in de nrs. 3.8 en 3.10 (samenvattend) gezegd werd aan de hand van de Dior/Evora- en Ballantine/Loendersloot-arresten van november 1997.

Volgens het arrest Dior/Evora kan, als gezegd, een merkhouder zich soms verzetten tegen gebruikmaking van zijn merk in reclame van een parallelimporteur, maar alleen als hij aantoonde, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal de reputatie van het merk ernstig schaadt. Zo is de omstandigheid dat de parallelimporteur of de andere waren die hij verkoopt een 'goedkoper' imago hebben dan het merkartikel, op zichzelf niet voldoende.

Uit het arrest Loendersloot/Ballantine (zie hiervoor nrs. 3.9-3.10) volgt dat een merkhouder zich, opnieuw niet zonder meer maar alleen onder bepaalde omstandigheden, kan verzetten tegen verkoop door parallelimporteurs van zijn merkproduct waarbij een identificatienummer is verwijderd. Daarvoor is dan wel vereist dat dat nummer nodig is om bepaalde legitieme belangen te dienen, niet alleen om parallelimport tegen te gaan.

4.8.3. Hier zij overigens nog eens herhaald dat een afwegingsuitkomst in Nederlands, Benelux- en Europees verband niet zonder meer ook maatgevend is voor de Nederlandse Antillen, ook niet als gelet wordt op het concordantiebeginsel. Dat beginsel laat immers open dat een rijksdeel welbewust kiest voor een regeling die afwijkt van tot wat in een ander rijksdeel geldt, en/of waarin, gelet op de nationale wetgeschiedenis, indicaties aanwezig zijn en in elk geval ruimte aanwezig is voor een andere afwegingsuitkomst dan in een ander rijksdeel.

Hoewel de afweging waarvoor de wetgevers en de rechters in de verschillende delen van het koninkrijk staan wel dezelfde is (in hoeverre dient de handelsvrijheid te prevaleren boven de bescherming van (de uitstraling van) het merk?), kan die afweging dus verschillend uitpakken.

4.9. Op dit alles stuit de rechtsklacht m.i. af.

4.10. Voor zover dit onderdeel IIIA tevens een motiveeringsklacht zou behelzen, faalt die, enerzijds omdat een rechtsoordeel niet met een motiveringsklacht kan worden aangevallen, en anderzijds omdat het onderdeel niet aangeeft waarom 's hofs uitgangspunt aan andere (essentiële, feitelijke) stellingen van Diageo voorbij zou zijn gegaan.(42)

4.11. Onderdeel IIIB bestrijdt 's hofs beslissing om in het onderhavige kort geding de vorderingen af te wijzen als onjuist en onbegrijpelijk, nu het hof, na in rov. 4.4 overwogen te hebben dat Diageo zich in beginsel dus op grond van haar merkrecht kan verzetten tegen de verkoop van haar producten waarbij het identificatienummer is weggelaserd, de vordering had behoren toe te wijzen in het licht van het feit dat ten processe vaststaat dat Esperamos c.s. geen enkel bewijs geleverd hebben voor de stelling dat Diageo de identificatienummers gebruikt om parallelimport tegen te gaan, laat staan (vrijwel) uitsluitend gebruikt om parallelimport tegen te gaan. Het onderdeel voert daartoe (meer en minder expliciet) enige argumenten aan.

4.12. Voor zover het onderdeel berust op de stelling dat het hof, om de vordering tegen Esperamos c.s. te kunnen afwijzen, een door Esperamos c.s. te leveren bewijs als in het onderdeel bedoeld had moeten verlangen, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van (in elk geval) de toepasselijkheid van het bewijsrecht in kort geding. De rechter in kort geding is immers niet gebonden aan de gewone regels van bewijsrecht.(43)

4.13. Voor zover het onderdeel berust op de stelling dat het hof, ook al zou dat bewijs er zijn, niettemin de vordering tegen Esperamos c.s. had moeten toewijzen, omdat 'uit het arrest Loendersloot [blijkt] dat zulks niet met zich meebrengt dat er geen sprake is van merkinbreuk', gaat het onderdeel eveneens uit van een onjuiste rechtsopvatting. Ik verwijs hiertoe naar hetgeen ik bij onderdeel IIIA heb opgemerkt, en (andermaal) naar de inleidende beschouwingen, met name in nr. 3.11 e.v.

4.14. Voor zover het onderdeel het hof verwijt dat hij (in rov. 4.7) de waarschijnlijkheid dat het identificatienummer (vrijwel) uitsluitend is bedoeld om de parallelimport onmogelijk te maken, heeft doen rusten op 'louter door het hof zelf bijgebrachte speculaties ("lijkt"; "onwaarschijnlijk"; "waarschijnlijk")' miskent het vooreerst dat de aard van het kort geding - waarin het gewone bewijsrecht niet geldt - nu eenmaal met zich brengt dat de rechter zich moet richten naar inschattingen (een neutrale term voor de in het onderdeel gebezigde pejoratieve term 'speculaties'). Dit onderdeel miskent voorts dat het hof in rov. 4.7 (waarnaar het onderdeel verwijst) zijn inschatting heeft onderbouwd, tegen welke onderbouwing dit onderdeel IIIB evenwel niet opkomt.(44)

4.15. Voor zover onderdeel IIIB, in fine, klaagt dat het hof niet tot zijn in het rov. 4.7 neergelegde slotoordeel had kunnen komen, deelt het het lot van de voorgaande (deel-)klachten.

4.16. Onderdeel IIIC is gericht tegen rov. 4.4, waar het hof heeft overwogen:

'4.4. Bij de flessen whisky waarover deze procedure gaat is zonder toestemming van de merkhouder ingegrepen in de van de merken Johnnie Walker en Black Label voorziene producten, namelijk door telkens het identificatienummer op de fles weg te laseren. Daardoor kan afbreuk gedaan worden aan de door het merk geboden herkomstgarantie, zoals in de vorige rechtsoverweging bedoeld. De identificatienummers bieden immers een zekere waarborg tegen de mogelijkheid het product na te maken en kunnen behulpzaam zijn bij het opsporen van gebrekkige producten. In beginsel(45) kan Diageo zich dus op grond van haar merkrecht verzetten tegen verkoop van merkproducten waarbij het identificatienummer is weggelaserd.'

4.17. Het onderdeel klaagt uiteraard niet over de slotzin van rov. 4.4, maar over de omstandigheid dat het hof aan zijn oordeel (slechts) het tegengaan van afbreuk aan de herkomstgarantie ten grondslag heeft gelegd, en niet tevens 'de reclame resp. goodwill functie van het merk (waarbij in casu het met name gaat om - mogelijke - afbreuk aan het luxe imago en de reputatie)'. Hiermee heeft het hof, aldus het onderdeel dat mede verwijst naar onderdeel IIIA, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans een ontoereikende motivering.

4.18. De rechtsklacht faalt op de gronden, hierboven aangegeven bij de bespreking van onderdeel IIIA.

4.19. Onderdeel IIIC klaagt mede over onbegrijpelijkheid van de aangevallen overweging 4.4 in het licht van de stellingen van Diageo, waartoe de randnr. 9-15 uit de pleitnota in appel worden geciteerd.

(De relevantie van) hetgeen in nr. 9 van de pleitnota is aangevoerd, vond reeds zijn weerspreking bij de behandeling van onderdeel IIIB.

Hetgeen in nr. 10 van de pleitnota is aangevoerd, mist in cassatie (reeds) relevantie, omdat in de aangevallen rechtsoverweging (en elders in 's hofs vonnis) niets valt aan te treffen, waaruit zou blijken dat het hof ten nadele van Diageo wel of geen relevantie aan dit argument zou hebben toegekend.

4.20. Wat (het belang van het beroep op) de randnr. 11-15 van de pleitnota betreft, is er aanleiding om eerst onderdeel IIID te bespreken. Immers, zoals aanstonds blijkt, verwijt onderdeel IIID het hof dat hij in rov. 4.7 'onvoldoende aannemelijk' heeft geacht dat de identificatienummers zijn aangebracht met oog op de in die pleitnota t.a.p. genoemde argumenten, terwijl onderdeel IIIC het hof verwijt dat hij in rov. 4.4 aan diezelfde argumenten te weinig belang heeft gehecht.

Welnu, voor zover uit de bespreking van onderdeel IIID zal blijken dat hij in rov. 4.7 de argumenten in de randnr. 11-15 van de pleitnota heeft besproken, kan bezwaarlijk volgehouden worden, dat hij daaraan te weinig belang heeft gehecht. En indien of voor zover het hof - blijkens de bespreking van onderdeel IIID - in rov. 4.7 op genoegzame gronden heeft geoordeeld dat hij die argumenten 'onvoldoende aannemelijk' acht, mist Diageo (in zoverre) belang bij de verdere bespreking van onderdeel IIIC. Na bespreking van onderdeel IIID kom ik in nr. 4.29 op onderdeel IIIC terug.

4.21. Onderdeel IIID richt zich (als gezegd) tegen rov. 4.7. Het hof overwoog daar:

'4.7. De door Diageo bij het handhaven van de identificatienummers ingeroepen belangen zijn die van het tegengaan van namaak en van de mogelijkheid tot zogenaamde recall van gebrekkige producten. Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op deze belangen. Het gevaar dat namaak in de handel wordt gebracht in flessen die niet te onderscheiden zijn van echte, maar zonder identificatienummer, lijkt voorshands zeer beperkt. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat de consument zich bij de aankoop van een fles whisky, ter vaststelling van de herkomst van het product, laat leiden door een (aan de binnenzijde van het etiket aangebracht) identificatienummer. Evenzeer lijkt onwaarschijnlijk dat de consument zich bij aankoop laat leiden door de wetenschap dat recall mogelijk is op grond van het aangebrachte identificatienummer, mede in het licht van de omstandigheid dat recall van gebrekkige producten veelal via de media plaats vindt en van een wettelijke verplichting tot het aanbrenge van identificatienummers hier te lande geen sprake is. Nu de identificatienummers, onbetwist, mede mogelijk maken dat Diageo aan de hand daarvan lekken in haar verkooporganisatie opspoor en, eveneens onbetwist, de financiële belangen van Diageo bij het gesloten houden daarvan groot zijn, lijkt veeleer waarschijnlijk dat het identificatienummer (vrijwel) uitsluitend is bedoeld om de parallelimport onmogelijk te maken. De aard van dit kort geding brengt mee dat nader feitelijk onderzoek niet mogelijk is en dat bewijslevering niet aan de orde is. Voorshands heeft derhalve te gelden dat van ongeoorloofde merkinbreuk door Esperamos e.a. geen sprake is.'

4.22. Onderdeel IIID klaagt (als gezegd) dat het hof 'onvoldoende aannemelijk' heeft geacht dat de identificatienummers zijn aangebracht met oog op de in nrs. 11-15 van de pleitnota in appel genoemde argumenten.

4.23. In nr. 12 van die pleitnota (nr. 11 bevatte slechts een inleiding) werd gesteld, zakelijk weergegeven, dat het identificatienummer een functie heeft met het oog op de volksgezondheid: identificeerbaarheid van de fles brengt mee dat aan de hand daarvan kan worden nagegaan wanneer en op welke machine de fles is gevuld. In geval van bijv. splinters ten gevolge van een foute afstelling van een vulmachine, kan worden nagegaan om welke partijen het gaat en in welke markten die partijen zijn verkocht teneinde aldaar een recall te doen. Als een probleem blijkt voordat de fles de consument bereikt, kan een zgn. 'silent' recall worden gedaan. In Nederland sinds 1983 en in de EU is wettelijk voorgeschreven dat identificatienummers moeten worden aangebracht.

Nr. 13 vervolgde met een soortgelijke argumentatie in verband met productaansprakelijkheid. Niet optreden tegen verkoop zonder identificatienummers terwijl de producent weet dat die nummers door derden verwijderd zijn en daardoor een grotere schade zou ontstaan dan zou ontstaan indien onder andere probleemproducten sneller zouden kunnen zijn getraceerd aan de hand van identificatienummers, zou er zonder twijfel (zeker

in de VS) toe leiden dat appellante aansprakelijk zal worden gehouden voor de gevolgen.

In nr. 14 ging het over de reputatie van het merk. Met behulp van de identificatienummers kan (zie hierboven bij silent recall) bij probleemgevallen de aantasting van de reputatie van het merk zoveel mogelijk worden voorkomen, wat te meer geldt als de waarde van de producten voor een groot deel gelegen is in de beroemdheid en de reputatie van het merk.

Ten slotte werd in nr. 15 gewezen op de bestrijding van counterfeiten. Het eenvoudige controlesysteem met identificatienummers zou volledig in het water vallen als er ook 'genuine' flessen zonder identificatienummers in de markt zijn omdat derden die nummers verwijderden: ook als counterfeiten (wat overigens veelal niet het geval is) de moeite nemen om nummers te vervalsen, want dan nog zijn de steeds wisselende identificatienummers zeer geschikt om "genuine" van counterfeiten te onderscheiden.

4.24. In rov. 4.7 heeft het hof bij deze aspecten stilgestaan. Daaraan doet m.i. niet af dat het hof in rov. 4.7 niet met zo veel woorden 'de reputatie van het merk' heeft genoemd, nu die reputatie het, blijkens de pleitnota, nu juist moet hebben, van de andere, door het hof onder ogen geziene (deel-) aspecten: ook nr. 14 van de pleitnota benadrukt deze samenhang. En ook de omstandigheid dat het hof het aspect van de volksgezondheid niet met zo veel woorden heeft genoemd, doet daaraan m.i. niet af: dat valt (net als in nrs. 12 en 13 van de pleitnota in appel) goeddeels samen met het aspect van de productaansprakelijkheid, waarover het hof zijn oordeel heeft gegeven.

4.25. Het hof heeft dus in rov. 4.7 de door Diageo bedoelde, in de pleitnota in appel genoemde, belangen bij het handhaven van de identificatienummers onderkend en onder ogen gezien. Daarover oordelend heeft het hof vervolgens, voorlopig oordelend, voorshands onvoldoende aannemelijk geoordeeld dat Diageo de identificatienummers heeft aangebracht met het oog op deze belangen.

Voor zover onderdeel IIID een nadere adstructie geeft van 'het belang van de (in de pleitnota in appel genoemde) belangen', kan het niet tot cassatie leiden, nu het niet aangeeft (en m.i. ook niet kon aangeven) dat het hof in algemene zin het beroep op en de eventuele aanwezigheid van dergelijke belangen niet onder ogen heeft gezien.

4.26. Voor zover het onderdeel erover klaagt dat het hof onvoldoende aannemelijk heeft geacht dat Diageo de identificatienummers heeft aangebracht met het oog op deze belangen, betoogt het onderdeel (na het inleidende subonderdeel a) kennelijk in de subonderdelen b, c en d een uitwerking van deze klacht te geven, per 'belang' volksgezondheid, namaakbestrijding, respectievelijk product recall.

Evenals het inleidende subonderdeel a, houden de subonderdelen b, c en d evenwel (grotendeels c.q. in wezen) niet meer in dan een herhaling in vaak dezelfde en soms (iets) wisselende bewoordingen, van dezelfde zijdens Diageo bij pleidooi onderstreepte belangen,

alsmede haar ontkenning dat zij de identificatienummers zou gebruiken om parallelimport tegen te gaan.

4.27. Dat het hof niettemin onvoldoende aannemelijk heeft geacht dat Diageo de identificatienummers heeft aangebracht met het oog op meer bedoelde belangen, kan op het eerste gezicht wellicht minder begrijpelijk lijken, indien men de stellingen van Diageo, op de wijze als geciteerd en herhaald in het cassatiemiddel, geïsoleerd beschouwt.

Ik acht ze evenwel niet onbegrijpelijk in het licht van het partijdebat. In dit verband kan verwezen worden naar de volgende stellingen zijdens Esperamos c.s.:

- Bij pleidooi in eerste aanleg:

Blz. 5, eerste en tweede volle alinea: '[...] Hoewel de eisende partij ook aanvoert dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op productaansprakelijkheid en recall, moet vastgesteld worden dat de daadwerkelijke reden en het belang van de merkhouder is om de uiteindelijke Johnnie Walker wederverkopers, die kennelijk de producten doorverkopen ten behoeve van parallelimport, te identificeren. Ik verwijs hier naar de uitleg van de door de producent van Johnny Walker gehanteerde codering, zoals [...] als productie, in het geding gebracht. Letterlijk is daarin gerept over het systeem dat bedoeld is op het traceren van de weg, die flessen zijn gegaan, wanneer flessen worden aangetroffen op een markt, waar deze zich niet behoren te bevinden.(46)

Dit betekent dat een verplichting om de identificatienummers op de Johnnie Walker-flessen te laten staan, beoogt de vrije handel en parallelimport volledig te frustreren. Uiteraard omdat het coderingssysteem mogelijk maakt dat de merkhouder zware sancties op kan leggen aan wederverkopers (behorend tot haar eigen distributienetwerk), die niet volgens hun distributienetwerk verkopen, waardoor een kunstmatige afscheiding van markten ontstaat. [...]

- Bij memorie van antwoord:

Blz. 2, Ad grief 1, tweede alinea: 'Als daadwerkelijk - zoals Diageo stelt - identificatienummers uitsluitend dienen om bij problemen een beperkte recall te doen en consumenten in staat te stellen om eenvoudig na te gaan of het niet om counterfeit-producten gaat en niet tot doel hebben het tegengaan van parallelimport, rijst wel direct de vraag waarom Diageo gekozen heeft voor het toch op zijn minst op een "met moeite leesbare" onduidelijke, c.q. niet direct zichtbare, wijze aanbrenge van de identificatienummers. De wijze, waarop de identificatienummers zijn aangebracht, doet concluderen, althans sterk vermoeden dat het aanbrenge van de identificatienummers enkel geschiedt om parallelhandel tegen te gaan. [...]

Blz. 4 (Ad grief 2), tweede volle alinea: '[...] Door verwijdering van het identificatienummer wordt appelland niet de mogelijkheid van een recall ontnomen. Als er al ooit een recall aan de orde zou zijn, kan die recall eenvoudig plaatsvinden aan de hand van veel zichtbaardere en begrijpbaardere gegevens, zoals, bijvoorbeeld, een houdbaarheidsdatum. Zoals hierboven reeds gesteld ontkomt appelland er bij een consumentenproduct nooit aan om een recall te doen via de media terwijl het, ob-

jectief bezien, evenmin in haar belang kan worden geacht te zijn een recall niet via de media te realiseren. Ter illustratie is een productie aan deze memorie gevoegd, waaruit blijkt dat heimelijke recalls ernstig nadeel pleegt op te leveren(47).'

Blz. 4, Ad grief 2, laatste alinea: 'Dat consumenten, aan de hand van het identificatienummer, vaststellen of het om het originele merkproduct gaat, is, [...], niet aangetoond en is evenmin waarschijnlijk. [...] Bij aankoop van een fles whisky ziet de consument het identificatienummer niet. Het identificatienummer zegt de consument ook niets. De consument ziet slechts het etiket aan de voorkant (eigenlijk zijn er drie etiketten) en weet over het algemeen helemaal niet van het bestaan van een identificatienummer af. In dat kader is dan ook juist dat de eerste rechter heeft vastgesteld dat de uitstraling van het merkenrechtelijk beschermde product geen enkele wijziging ondergaat door het weglaseren. Niet goed denkbaar is dat de consument een fles uit het schap zal pakken en, voordat hij besluit tot aankoop daarvan over te gaan, op zoek zal gaan naar het identificatienummer op de achterzijde van een der drie etiketten, dat ook nog slechts ("met moeite") door de vloeistof heen kan worden gevonden, om te bezien of het om het echte product gaat. [...]

Blz. 6, Ad grief 5, eerste volle alinea: 'De eerste rechter heeft het door appelland gestelde belang bij de identificatienummers ondergeschikt geacht aan het belang van gedaagden om de originele merkproducten parallel te (kunnen) importeren en verder te verhandelen. Daarbij heeft de eerste rechter terecht overwogen dat voor appelland, met eerbiediging van de parallelmarkt, andere in redelijkheid voor haar te bewandelen wegen openstaan ter bereiking van haar beweerdelijke doelstelling in verband met een recall. [...]

4.28. In het licht van ook deze (andere) kant van het partijdebat, moeten m.i. ook de motiveringsklachten falen.

4.29. Ik keer thans terug naar onderdeel IIIC, en ik kan daarover nu kort zijn. Uit het voorgaande blijkt immers dat 's hofs oordeel dat onvoldoende aannemelijk is dat de identificatienummers met het door Diageo genoemde gronden zijn aangebracht niet onbegrijpelijk is. Diageo mist dan ook belang bij de beoordeling van de klachten van onderdeel IIIC, die er op neer komen dat het hof onvoldoende rekening heeft gehouden met die gronden. Dat onderdeel kan dus evenmin tot cassatie leiden.

4.30. Onderdeel IV is gericht tegen het oordeel dat er van onrechtmatig handelen door Esperamos c.s. geen sprake is (rov. 4.9 van het bestreden vonnis).

4.31. Volgens onderdeel IV.A.a is dit oordeel onjuist of onbegrijpelijk, nu uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het van het doel waarvoor de merkhouder identificatienummers heeft aangebracht afhangt of het verwijderen daarvan onrechtmatig is. Voorts wordt, onder verwijzing naar onderdeel III, betoogd dat de beslissing dat de verwijdering van identificatienummers niet tot aantasting van de reputatie van het merk leidt, onbegrijpelijk is.

4.32. Het onderdeel bouwt grotendeels voort op de onder III geformuleerde klachten en deelt in zoverre in het lot daarvan. Voor zover het onderdeel erover klaagt dat zou zijn miskend dat gelet dient te worden op het doel waarvoor de identificatienummers zijn aangebracht, faalt het onderdeel eveneens. Het hof heeft immers in rov. 4.7 - waarnaar de aangevallen rov. 4.9 ook verwijst - Diageo's betoog dat de nummers onder meer met het oog op product recall en bestrijding van namaak onderzocht, als onvoldoende aannemelijk verworpen, en overwogen dat het doel (vrijwel) uitsluitend het verhinderen van parallelimport is. Als (vrijwel) alleen dat laatste belang in het geding is, behoeft geen nadere motivering dat het verwijderen van de nummers niet onrechtmatig is. Parallelimport is immers toegestaan, en alleen onder bijzondere omstandigheden kan een merkhouder zich daartegen verzetten. Dat is de tenor van de Europese rechtspraak én dat was ook het uitgangspunt van de Antilliaanse wetgever bij het opstellen van de geldende versie van art. 23 lid 8 Mlv 1995. Juist die laatste blijkt sterk de nadruk te leggen op het belang van vrijhandel.

4.33. Onderdeel IV.A.b valt rov. 4.9 als onbegrijpelijk aan, nu Diageo onbestreden heeft gesteld dat de identificatienummers dienen om problemen inzake volksgezondheid en productaansprakelijkheid te voorkomen en om namaak op te sporen.

4.34. De klacht is op een ondeugdelijk uitgangspunt gebaseerd, nu het hof die stellingen wel degelijk heeft beoordeeld én verworpen. In rov. 4.7 overweegt het hof immers dat het onvoldoende aannemelijk acht dat de nummers met het oog op product recall - met andere woorden: voorkoming van aantasting van de volksgezondheid én aansprakelijkheid door een gebrekkig product, deze belangen komen samen in de mogelijkheid van recall(48) - zijn aangebracht. Bovendien overweegt het hof nog wat dan wél het doel is van de identificatienummers: (vrijwel) uitsluitend tegengaan parallelimport. Ook in dat oordeel ligt een verwerping van Diageo's stellingen over volksgezondheid en productaansprakelijkheid besloten. De klacht kan dan ook niet tot cassatie leiden.

4.35. Onderdeel IV.B klaagt erover dat het hof heeft miskend dat identificatienummers een legitiem middel vormen om wanprestatie door leden van haar gesloten verkooporganisatie op te sporen. Het verwijderen van die nummers bevordert immers het ontstaan van een lek in die organisatie, en wel in die mate dat er sprake is van uitlokking of een gedraging die daar zeer dicht bij in de buurt komt.

4.36. Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat Esperamos c.s. door het (doen) verwijderen van de identificatienummers wanprestatie jegens Diageo hebben uitgelokt, faalt het, nu het hof niet heeft vastgesteld door wie en op wiens initiatief de nummers zijn weggeleverd en het onderdeel evenmin aangeeft waar in feitelijke aanleg zou zijn betoogd dat Esperamos c.s. dat zouden hebben gedaan of laten doen, en/of de wanprestatie zouden hebben uitgelokt.

4.37. Ook voor het overige faalt het onderdeel. In het licht van het uitgangspunt dat het profiteren van an-

dermans wanprestatie, en dan meer in het bijzonder van overtreding van verplichtingen in het kader van een gesloten verkooporganisatie, alleen onder stringente voorwaarden als onrechtmatig kan worden aangemerkt (zie hiervoor onder 3.32 e.v., en ook onder 4.32), is 's hofs oordeel niet onvoldoende gemotiveerd, noch getuigt het van een onjuiste rechtsopvatting. Ik wijs er nog op dat tot die 'stringente voorwaarden' behoort dat tenminste vereist is dat de buitenstaander (hier: Esperamos c.s.) bij het inkopen van de producten (hier: de whisky's) wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was tengevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie, en dat het onderdeel niet aangeeft waar in feitelijke aanleg zou zijn gesteld dat bij Esperamos c.s. zodanige wetenschap zou moeten worden aangenomen.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

Noten bij Conclusie A-G

1 Ontleend aan rov. 2 van het vonnis van het GEA, waartegen geen grieven waren gericht, en aan rov. 4.1 en 4.2 van het vonnis van het hof, waartegen in cassatie geen klachten zijn gericht.

2 Een rechtsoverweging, genummerd 4.8, ontbreekt in het vonnis.

3 Zie Veegens-Korthals Altes, Cassatie (2005), p. 145 onder verwijzing naar art. 235 in verbinding met art. 264 Ant. (oud) Rv : 45 dagen voor een cassatieberoep in een kort geding. Het vonnis in kort geding van het hof dateert van 8 november 2005. 22 december 2005 was de 44e dag, gerekend van de dag na 8 november 2005.

De langere cassatietermijn ingevolge het op 1 augustus 2005, in werking getreden Antilliaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behoeft niet aan de orde te komen. Zie desgewenst nog - laatstelijk - de conclusie van A-G Wesseling-van Gent d.d. 16 maart 2007 in de zaak R06/038, onder nr. 2.7.

4 Op 29 december 2005 gevolgd door een aanvullend verzoekschrift, houdende een (kleine) rectificatie.

5 De Benelux-pendant is art. 2.24, lid 3 BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 9 BMW).

6 HvJEG 16 juli 1998, Jurispr. 1998-I, p. I-4799, NJ 1999, 392 m.nt. DWFV (Silhouette).

7 Vgl., tamelijk recent, G. Grassie, Parallel Imports and Trade Marks: Where We Are (Part 1), EIPR 2006, p. 474.

8 HR 14 december 1956, NJ 1962, 242 m.nt. HB (Prins/Grundig).

9 Vgl. BGH 22 januari 1964, BGHZ 41, p. 84, GRUR 1964, p. 372 (Maja).

10 Vgl. HR 5 oktober 1990, NJ 1991, 269 m.nt. DWFV (Selva) en HR 11 november 1994, NJ 1995, 481 m.nt. DWFV (Auping). In beide zaken liet de HR evenwel

toe dat toekenning van het (territoriale) Arubaanse resp. Nederlands-Antilliaanse merkrecht op het merk aan een afzonderlijke rechtspersoon ter plaatse, aan laatstbedoelde rechtspersoon tóch het recht gaf zich tegen parallelimport te verzetten.

11 Of: dit principe, want het HvJ werd er al vóór het van kracht worden van Rl. 89/104 mee geconfronteerd. Vgl. bijv. de conclusie voor HR 15 april 2005, nr. C03/230HR, NJ 2006, 55 m.nt. ChG (Euromedica/Merck), nr. 5.4.

12 Vgl. bijv. HvJ EG 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 m.nt. DWFV onder 130 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova), rov. 40; HvJ EG 12 oktober 1999 (C-379/97), Jur. 1999, p. I-6927, NJ 2000, 136, IER 2000, nr. 4, p. 25 (Pharmacia & Upjohn/Paranova), en HvJ EG 23 april 2002 (C-143/00), Jur. 2002, p. I-3759, BIE 2003, nr. 64, p. 401, IER 2002, nr. 38, p. 230 m.nt. HMHS (Boehringer/Swingward), rov. 18. Zie nader de in de vorige voetnoot bedoelde conclusie voor HR 15 april 2005, nr. C03/230HR, NJ 2006, 55, nrs. 5.4-5.10.

13 Zaak C-337/95, Jurispr. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 134, TVVS 1998, p. 26 m.nt. MRM, BIE 1998, nr. 41, p. 195 m.nt. Ste., AA 1999, p. 480 m.nt. H. Cohen Jehoram.

14 Zaak C-349/95, Jur. 1997, p. I-6227, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 49, p. 58 m.nt. JHS (Loendersloot/Ballantine).

15 In zijn korte eindarrest in deze zaak Loendersloot/Ballantine (HR 26 maart 1999, NJ 1999, 481) constateerde de Hoge Raad dat Loendersloot niet voldaan had aan de voor heretikettering door het HvJ gestelde voorwaarde dat degene die zich met de heretikettering bezighoudt, de merkhouder tevoren informeert dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden. Aan nadere overwegingen met betrekking tot de hierboven samengevatte, door het HvJ EG bedoelde voorwaarden/gezichtspunten kwam de Hoge Raad niet toe.

16 P.B. 1961, 191 en 212 (ook gepubliceerd in BIE 1962, p. 44).

17 Vgl. bijv. mijn conclusie voor HR 17 februari 2006, nr. R04077, NJ 2006, 155 (Souza Cruz/Tabacalera del Este), nr. 3.4 e.v.

18 Vgl. mijn noot onder HR 5 oktober 1990, NJ 1991, 269 (Selva).

19 Genoemd door A-G Vranken in zijn conclusie voor HR 11 november 1994, NJ 1995, 481 (Auping), nr. 9.

20 Ontleend aan de conclusie van Vranken, zie vorige voetnoot.

21 Met novellen, te vinden in P.B. 1999, 121 en in P.B. 2000, 137.

22 Zie inwerkingtredingsbesluit van 27 december 2000, P.B. 2000, 166. Daarbij werd een uitzondering gemaakt voor de inwerkingtreding van (onder meer) de (in de hoofdtekst dus niet weergegeven) laatste zinsnede van art. 23, lid 9: ', of wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de desbetreffende waren een band van economische aard bestaat'.

23 Ik ontleen dit citaat aan het vonnis van Gem. Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van

25 augustus 2000, AR no. KG 253/99-H.122/2000, KG 2000, 204 (rov. 3.5 aldaar).

24 Zoals ook erkend wordt in onderdeel III.E onder a) op p. 9 van het cassatiemiddel.

25 Rek.nr. 8813, NJ 1999, 409 m.nt. S.C.J.J. Kortmann.

26 Nr. R98/056HR, NJ 2000, 51 m.nt. ARB.

27 Nr. R98/151HR, NJ 2001, 388.

28 [= Voetnoot 21 van A-G Wesseling-van Gent:] Vgl. HR 8 februari 1991, NJ 1991, 325; HR 11 november 1994, NJ 1995, 481; HR 17 november 1995, NJ 1996, 283; HR 14 februari 1997, NJ 1999, 409; HR 13 februari 1998, NJ 1998, 708; HR 29 oktober 1999, NJ 2000, 51 en HR 21 januari 2000, R98/094, nog niet gepubliceerd. Zie voorts: de conclusie van A-G Hartkamp voor NJ 1999, 409 en de conclusie van A-G Spier voor HR 29 oktober 1999. Literatuur: Hartkamp, TAR 1991, blz. 65 e.v.; S.C.J.J. Kortmann, Nog een duit in de concordantiezak, Joubert-bundel, 1998, blz. 77 e.v.; Van Schilfgaarde, Concordantie in het privaatrecht, WPNR 6356, blz. 318 e.v.

29 Ik teken aan dat ook op Aruba nog steeds de wereldwijde uitputting de hoofdregel is: vgl. HR 5 oktober 1990, NJ 1991, 269 m.nt. DWFV (Selva).

30 HR 11 november 1994, NJ 1995, 481 m.nt. DWFV (Auping).

31 Vgl. HvJ EG 9 februari 1982, Jur. 1982, 329, NJ 1983, 119 (Harlequin/Polydor). Ik pronk hier met de veren van degene door wie ik dit eerder heb horen benadrukken: oud-minister van justitie van de Nederlandse Antillen dr. R.S.J. Martha LL.M., in een voordracht onder de titel 'Europese integratie en de merkenrechtelijke disconcordantie in het Koninkrijk' tijdens een PAO-Intensief-cursus op Curaçao, 14 maart 2003. Ik beschik evenwel niet over een vindplaats van een gepubliceerde tekst.

32 Vgl. EVA-Hof 3 december 1997, ETMR 1998, p. 85, GRUR Int. 1998, p. 309, versus HvJ EG 16 juli 1998, Jurispr. 1998-I, p. I-4799, NJ 1999, 392 (Silhouette).

33 Dit wordt wellicht ooit anders voor de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius, indien die volgens in 2006 van regeringswege geuite plannen tot een soort 'Nederlandse gemeenten overzee' worden. Niet voor niets geldt voor de huidige Nederlandse Antillen (en Aruba) evenwel een ander regime, en niet voor niets zal dat volgens de genoemde voornemens voor Curaçao en St. Maarten ook zo blijven.

34 Conclusie van 6 april 2006 in de zaak C-348/04 (Boehringer), onder 3.

35 Zie voor een overzicht van (oude en nieuwe) rechtspraak Onrechtmatige Daad (losbl.), II.3 Overeenkomst en onrechtmatige daad, aant. 122 (Van der Wiel). Vgl. ook voetnoot 37.

36 Vgl. HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. CJHB en WMK (Curaçao/Boyé).

37 Zie hierover Onrechtmatige Daad (losbl.), IV Ongoedoorloofde mededinging, aant. 226-249 (Van Nispen).

38 Conclusie voor HR 22 september 2006, nr. C05/098HR, LJN: AX3069 (Kruidvat/Lancôme), onder 40 e.v.

39 Vgl. bijv. de door het hof in het vonnis a quo ook aangehaalde Loendersloot-arresten.

40 NJ 1962, 242 m.nt. HB, BIE 1957, nr. 13, p. 46.

41 BGHZ 41, p. 84, GRUR 1964, p. 372.

42 Zie evenwel de hierna te bespreken onderdelen IIIC en IIID.

43 Vgl. (e pluribus) HR 31 januari 1975, NJ 1976, 146 (Schulte/Verheij) en HR 21 april 1978, NJ 1979, 194 m.nt. WHH (Pfizer/Meditec); en vgl. bijv. Hugenholtz/Heemskerk (21e druk, 2006), nr. 132, p. 149 en Losbladige Rv, Titel 2, afd. 14 (Numann), aant. 12.4, met verdere verwijzingen.

44 Onderdeel IIIB verwijst daartoe naar onderdeel IIID.

45 Het citaat in het onderdeel, sprekende van 'In het beginsel', bevat een verschrijving.

46 Verwezen is klaarblijkelijk naar de productie die op 30 augustus 2004 aan het GEA gefaxt is, onder de titel 'Sequential Coding Red and Black Label [...]'. Vgl. punt 6 op p. 2 van deze productie. In het B-dossier ook aangehecht aan de pleitnota (processtuk nr. 6); in het A-dossier is die pleitnota (processtuk nr. 5) niet compleet opgenomen.

47 Betreft krantenbericht d.d. 4 november 2004 'Groter verlies Mitsubishi' met o.m. de volgende inhoud: 'Mitsubishi is zwaar in de problemen gekomen doordat het in het verleden geprobeerd heeft gebreken aan zijn auto's stil te houden. De kosten om het vertrouwen van de autokoper in zijn producten te herstellen, drukken zwaar op de resultaten.'

48 Zie hiervoor ook 4.24.