

Hoge Raad, 18 april 2008, Lancaster



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Bewijslast - uitputting

- [het hof heeft Lancaster c.s. als merkhouder ten onrechte belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht, nu niet is vastgesteld, dat \[verweerders\] heeft aangetoond dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer op hem de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. binnen de EER in de handel zijn gebracht](#)

Voorzover in cassatie van belang heeft het hof daartoe - samengevat - overwogen, dat allereerst op Lancaster c.s. als merkhouder de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. Daarna kan volgens het hof pas de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop de originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht, aan de orde komen. (rov. 4.7-4.9)

3.4 Het middel strekt ten betoge dat het hof aldus heeft miskend dat in het onderhavige geval op [verweerders], als degene die zich op de uitputting van het merkrecht van Lancaster c.s. beroept, de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. 3.5 Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat, indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het merkrecht, zij in beginsel zal moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (vgl. [BenGH 6 december 1999, zaak A98/1, Jur. 1999, p. 12, NJ 2000, 182](#)). Een vergelijkbare regel van bewijslastverdeling uit het Duitse recht werd in [HvJEG 8 april 2003, zaak C-244/00, Jur. 2003, p. I-2051](#), in overeenstemming geacht met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder met de artikelen 5 en 7 van de eerste Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988). De vereisten van de onder meer in art. 28 EG en art. 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat

bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

3.6 Het hof heeft in het bestreden arrest niet vastgesteld, dat [verweerders] heeft aangetoond dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer op hem de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het middel klaagt er, gelet op hetgeen hiervoor in 3.5 is overwogen, terecht over dat het hof Lancaster c.s. als merkhouder heeft belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Vindplaatsen: LJN: [BC7429](#); NJ 2008, 246

Hoge Raad, 18 april 2008

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, A. Hammerstein en J.C. van Oven)

18 april 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/044HR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

De vennootschappen naar buitenlands recht

1. JOOP! GmbH,
2. JILL SANDER A.G.,
3. CHOPARD & Cie S.A.,
4. DAVIDOFF S.A.,
5. (PRESTOGE) LANCASTER GROUP GmbH, gevestigd in Zwitserland en Duitsland,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerder 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. F.E. Vermeulen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lancaster c.s. en [verweerders].

1. Het geding in feitelijke instanties

Lancaster c.s. hebben bij exploit van 30 oktober 2000 [verweerders] gedagvaard voor de rechtbank 's-Hertogenbosch en gevorderd, kort gezegd, [verweerders] te verbieden inbreuk te maken op hun merkrechten dan wel exclusieve licentierechten, met nevenvorderingen waaronder veroordeling tot schadevergoeding.

[Verweerders] heeft de vordering bestreden en voorwaardelijk reconventie ingesteld tot opheffing van het onder hen gelegde beslag.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 1 oktober 2003 Lancaster c.s. tot bewijslevering toegelaten.

De rechtbank heeft bij eindvonnis van 21 juli 2004 de vordering van Lancaster c.s. afgewezen en het onder [verweerders] gelegde beslag opgeheven.

Tegen de vonnissen van de rechtbank hebben Lancaster c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 7 november 2006 heeft het hof de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Lancaster c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerders] heeft geconcludeerd tot referte.

De zaak is voor Lancaster c.s. toegelicht door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing naar een ander hof.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Joop! GmbH, Jil Sander AG, Chopard & Cie. SA en Davidoff SA zijn ieder houdster van één of meer merken die voor (onder meer) de Benelux zijn ingeschreven voor cosmetica, parfums en eaux de toilette (zoals nader omschreven in de inleidende dagvaarding).

(ii) Lancaster Group GmbH is exclusief licentiehoudster van deze merken voor de Benelux en gevolmachtigd om bij merkinbreuk namens deze vennootschappen op te treden.

(iii) Lancaster c.s. hanteren voor de afzet van de cosmeticaproducten een selectief distributiesysteem. [Verweerders] maakt hiervan geen deel uit.

(iv) [Verweerders] exploiteert een internetwinkel onder de naam [internetsite]. Via deze website worden cosmeticaproducten aangeboden, onder meer parfums en eaux de toilette onder de merken die onder (i) zijn bedoeld.

(v) Op 27 oktober 2000 hebben Lancaster c.s. op een aantal van deze producten beslag doen leggen.

3.2 Lancaster c.s. hebben gevorderd [verweerders] te verbieden inbreuk te maken op hun merkrechten dan wel exclusieve licentierechten, met nevenvorderingen waaronder veroordeling tot schadevergoeding.

[Verweerders] heeft zich tegen deze vordering verweerd met een beroep op de uitputting van de merkrechten van Lancaster c.s. De rechtbank heeft Lancaster c.s. opgedragen te bewijzen, dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de Europese economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht. Het hof heeft de tegen dit oordeel gerichtte grieven verworpen en de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd.

3.3 Voorzover in cassatie van belang heeft het hof daartoe - samengevat - overwogen, dat allereerst op Lancaster c.s. als merkhouders de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. Daarna kan volgens het hof pas de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop de originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht, aan de orde komen. (rov. 4.7-4.9)

3.4 Het middel strekt ten betoge dat het hof aldus heeft miskend dat in het onderhavige geval op [verweerders], als degene die zich op de uitputting van het merkrecht van Lancaster c.s. beroept, de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht.

3.5 Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat, indien de wederpartij van de merkhouders zich beroept op de uitputting van het merkrecht, zij in beginsel zal moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (vgl. [BenGH 6 december 1999, zaak A98/1, Jur. 1999, p. 12, NJ 2000, 182](#)). Een vergelijkbare regel van bewijslastverdeling uit het Duitse recht werd in [HvJEG 8 april 2003, zaak C-244/00, Jur. 2003, p. I-2051](#), in overeenstemming geacht met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder met de artikelen 5 en 7 van de eerste Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988). De vereisten van de onder meer in art. 28 EG en art. 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouders met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

3.6 Het hof heeft in het bestreden arrest niet vastgesteld, dat [verweerders] heeft aangetoond dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer op hem de bewijslast rust dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het middel klaagt er, gelet op hetgeen hiervoor in 3.5 is overwogen, terecht over dat het hof Lancaster c.s. als merkhouders heeft belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten [moet zijn "binnen", Red. IEPT] de EER in de handel zijn gebracht. De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 november 2006;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerders] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lancaster c.s. begroot op € 465,50 aan verschotten en € 2.600,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, A. Hammerstein en J.C. van Oven,

en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 april 2008.

Conclusie Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade

Zitting 22 februari 2008

Conclusie inzake:

de vennootschappen naar buitenlands recht

1. JOOP! GmbH
2. JIL SANDER A.G.
3. CHOPARD & Cie. S.A.
4. DAVIDOFF S.A. en
5. LANCASTER GROUP GmbH

tegen

1. [Verweerder 1] en
2. [Verweerder 2]

1. Inleiding

1.1. Partijen over en weer zullen hierna doorgaans worden aangeduid als (in enkelvoud): Lancaster, respectievelijk: [verweerder c.s.](1).

1.2. De zaak betreft door [verweerder c.s.] parallel geïmporteerde en verhandelde cosmetica. Dat is, ingevolge vaste rechtspraak van het HvJ EG, [verweerder c.s.] toegestaan als die producten door of met toestemming van Lancaster binnen de EER in de handel zijn gebracht, maar niet als dat daarbuiten geschiedde. In cassatie staat centraal de vraag of Lancaster zou moeten bewijzen dat de producten buiten de EER in het verkeer zijn gebracht (aldus het hof), dan wel [verweerder c.s.] zou moeten bewijzen dat zij door of met toestemming van de betrokken merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht (aldus het cassatiemiddel).

1.3. Deze zaak begon in het jaar 2000. Aan de hand van nadere rechtspraak sindsdien (met name: HvJ EG 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle) moet geconcludeerd worden dat het middel slaagt.

2. Feiten(2)

2.1. Joop! GmbH, Jil Sander AG, Chopard & Cie. SA en Davidoff SA zijn ieder houdster van één of meer merken die voor (onder meer) de Benelux zijn ingeschreven voor cosmetica, parfums en eaux de toilette (zoals nader omschreven in de inleidende dagvaarding).

2.2. Lancaster Group GmbH is exclusief licentiehoudster van deze merken voor de Benelux en gevolmachtigd om bij merkinbreuk namens deze vennootschappen op te treden.

2.3. Lancaster hanteert voor de afzet van de cosmetica-producten een selectief distributiesysteem. [Verweerder c.s.] maakt hiervan geen deel uit.

2.4. [Verweerder c.s.] exploiteert een internetwinkel onder de naam [internetsite]. Via deze website worden cosmeticaproducten aangeboden, onder meer parfums en eaux de toilette onder de merken die onder 2.1 zijn bedoeld.

2.5. Op 27 oktober 2000 heeft Lancaster op een aantal van deze producten beslag doen leggen.

3. Procesverloop

3.1. Bij exploit van 30 oktober 2000 heeft Lancaster [verweerder c.s.] doen dagvaarden voor de rechtbank

's-Hertogenbosch, en gevorderd - kort samengevat - om [verweerder c.s.] te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten dan wel exclusieve licentierechten, met nevenvorderingen waaronder veroordeling tot schadevergoeding.

3.2. [Verweerder c.s.] voerde verweer en vorderde in voorwaardelijke reconventie opheffing van het gelegde beslag, met nevenvorderingen waaronder veroordeling tot schadevergoeding.

3.3. Lancaster voerde verweer in reconventie en wijzigde haar eis in conventie, tegen welke eiswijziging [verweerder c.s.] zich niet heeft verzet.

3.4. Na verder debat en pleidooien wees de rechtbank op 1 oktober 2003 een tussenvonnis. De rechtbank liet Lancaster toe te bewijzen dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht.

3.5. Na wisseling van akten oordeelde de rechtbank bij eindvonnis van 21 juli 2004 dat Lancaster niet in het gevraagde bewijs geslaagd was. Zij wees de vorderingen in conventie af. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen tot opheffing van het beslag en teruggave van de beslagen producten toegewezen en de vorderingen inzake schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten afgewezen.

3.6. Van de vonnissen van de rechtbank is Lancaster in hoger beroep gekomen bij het hof te 's-Hertogenbosch. Zij heeft zeven grieven aangevoerd.

[Verweerder c.s.] heeft de grieven van Lancaster bestreden, en in incidenteel appel vier grieven aangevoerd. In het incidenteel appel heeft Lancaster de grieven van [verweerder c.s.] bestreden.

3.7. Bij arrest van 7 november 2006 heeft het hof de vonnissen waarvan beroep bekrachtigd. Het hof overwoog daartoe (voor zover in cassatie van belang):

'4.7 Door partijen is uitvoerig ingegaan op de vraag of in een geval van een selectief distributiesysteem zoals dat door Lancaster wordt gehanteerd de bewijslast met betrekking tot de vraag of de producten door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, op de merkhouder komt te rusten dan wel bij de derde die zich op uitputting van diens merkrecht beroept. Zij hebben hierbij, evenals de rechtbank, verwezen naar het arrest HvJ EG 8 april 2003, IER 2003, 49 (Van Doren/Lifestyle). Verder zijn partijen ingegaan op een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 oktober 2004, IER 2005, 12 (Lancôme/Kruidvat) en heeft Lancaster gewezen op een onderdeel van de conclusie van AG Huydecoper van 12 mei 2006 in verband met het cassatieberoep tegen laatstgenoemd arrest dat inmiddels is verworpen (HR 22 september 2006, LJN AX3069).

4.8 Door [verweerder c.s.] is erop gewezen (o.m. mva punt 15/16) dat alvorens de hiervoor bedoelde kwestie van bewijslastverdeling aan de orde kan komen, eerst zal dienen vast te staan dat de originele producten waarop Lancaster zich beroept en die zij op 27 oktober 2000 in beslag heeft doen nemen aanvankelijk buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancas-

ter in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet. Alleen wanneer de producten voor de markt buiten de EER bestemd waren en aanvankelijk aldaar in het verkeer gebracht, en vervolgens toch binnen de EER op de markt zijn gebracht komt de kwestie aan de orde van de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop die originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan in de andere zaken waarnaar door partijen werd verwezen, staat in de onderhavige zaak niet vast dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht.

4.9 Nu eerst vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn en door [verweerder c.s.] gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren. De rechtbank heeft, zij het op andere gronden, dienovereenkomstig aan Lancaster een bewijsopdracht verstrekt. Het hof komt op dit punt tot dezelfde conclusie als de rechtbank zodat in het principaal appel de grieven I tot en met V die hierop betrekking hebben, worden verworpen.

4.10 Grief VI van Lancaster betreft de waardering van het geleverde bewijs. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bescheiden die Lancaster naar aanleiding van de haar verstrekte bewijsopdracht heeft overgelegd niet het gevraagde bewijs opleveren. [...]

3.8. Lancaster heeft - tijdig(3) - cassatieberoep tegen 's hofs arrest ingesteld. Zij verzocht spoedbehandeling op de voet van art. 17, lid 2 van het Rolreglement van de Civiele Kamer van de Hoge Raad, welk verzoek blijkens de rolkaart ter zitting van 16 maart 2007 is gehonoreerd. [Verweerder c.s.] heeft geconcludeerd tot referte, kosten rechtens. Lancaster heeft haar standpunt schriftelijk toegelicht.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1. Het middel richt zich tegen de hierboven geciteerde rov. 4.7 t/m 4.9 en klaagt over schending van het recht doordat het hof van een onjuiste bewijslastverdeling is uitgegaan. Niet Lancaster zou moeten bewijzen dat de producten buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, maar [verweerder c.s.] zou moeten bewijzen dat zij door of met toestemming van de betrokken merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het middel slaagt.

Inleidende opmerkingen en citaten

4.2. Het gaat om de uitleg van art. 13, onder A, lid 9 van de Benelux-Merkenwet (BMW), per 1 januari 2006 vervangen door het vrijwel identieke(4) art. 2.23 lid 3 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), dat luidt:

'3. 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 de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte 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.'

Deze Benelux-bepaling vormt de implementatie van art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: 'Richtlijn 89/104'), luidende:

'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.'(5)

4.3. Op 16 juli 1998 wees het Hof van Justitie van de EG het arrest *Silhouette/Hartlauer*.(6) Daarin verklaarde het hof voor recht:

'Artikel 7, lid 1, van [Richtlijn 89/104/EEG] verzet zich tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.'

Daarmee koos het Hof van Justitie tegen zgn. 'wereldwijde' uitputting, en vóór zgn. (slechts) 'Europese' uitputting van het merkrecht. Anders gezegd: het HvJ gaf de merkhouder de mogelijkheid zich te verzetten tegen parallelimport van goederen, ook al waren die - buiten de EER - door hem of met zijn toestemming in de handel gebracht. Nog anders gezegd: het HvJ bood de merkhouder uitdrukkelijk de mogelijkheid om de EER-markt en markten buiten de EER te scheiden en op die verschillende markten verschillende prijsniveaus toe te passen.

4.4. Gegeven dit resultaat van de zaak *Silhouette/Hartlauer*, konden procedures over nadere vragen, waaronder de bewijslastverdeling ten aanzien van het in dan wel buiten de EER in het verkeer gebracht zijn van parallel geïmporteerde goederen niet lang uitblijven.

Op Benelux-niveau leidde dat tot een arrest van het Benelux-Gerechtshof van 8 december 1999 (*Kipling/GB Unic*)(7). Daarin verklaarde het BenGH voor recht(8):

'Met betrekking tot de eerste vraag

28. Waren zijn onder het merk door de merkhouder in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW alleen dan "in de Gemeenschap in het verkeer gebracht", wanneer deze merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de tweede, de derde en de vierde vraag tezamen

29. De toestemming van de merkhouder bedoeld in artikel 13A, lid 8, BMW moet erop gericht zijn dat diegene door wie de merkhouder de gemerkte waren laat verhandelen, de exemplaren van die waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze exemplaren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

30. Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen

en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, kan niet worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de vijfde en de zesde vraag

31. Indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het recht, zal zij in beginsel moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dit geldt onverminderd indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij die waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.'

Voor de onderhavige zaak Lancaster/[verweerder c.s.] is met name de laatst geciteerde alinea van belang.

4.5. De vraag of een bewijslastverdeling waarvan het BenGH uitging, zich verdraagt met Richtlijn 89/104 en met (de huidige) art. 28 en 30 EG, is destijds niet door het BenGH (noch door de naar het BenGH verwijzende Rechtbank van Koophandel te Dendermonde) aan het Hof van Justitie van de EG voorgelegd.

Een alleszins vergelijkbare vraag bereikte het Hof van Justitie evenwel dankzij prejudiciële vraagstelling door het Duitse Bundesgerichtshof in de zaak C-244/00 (Van Doren/Lifestyle, 'Stüssy').

Het arrest van het HvJ van 8 april 2003(9) laat zich m.i. mede lezen als een professoraal college(10) of een conclusie van een advocaat-generaal(11). Ik zal zwaar op dit arrest leunen. Ik citeer eerst 's Hof's tamelijk uitvoerige weergave van de gemotiveerde vraagstelling van het Bundesgerichtshof:

'18. Overeenkomstig de algemene beginselen volgens welke elke procespartij moet aantonen dat is voldaan aan de feitelijke voorwaarden voor de toepassing van de rechtsnorm waarop zij zich beroept, moet in beginsel de verweerder bewijzen dat is voldaan aan de voorwaarden voor het op § 24, lid 1, van het Marken-gesetz gebaseerde verweermiddel inzake uitputting van het merkrecht [aldus het Bundesgerichtshof, toevoeging A-G].

19. Volgens het Bundesgerichtshof strookt een omkering van de uit deze algemene beginselen voortvloeiende bewijslast in het merkenrecht niet met het systeem, omdat dit er toe zou leiden dat zonder afdoende reden wordt afgeweken van de gewone regeling inzake de onrechtmatige daad, volgens welke de feitelijke bestanddelen van een inbreuk op het beschermd recht in beginsel de onrechtmatigheid indiceren, zodat niet het slachtoffer van de onrechtmatigheid, maar in de regel de beweerdelijke dader moet bewijzen dat er geen sprake is van onrechtmatigheid. Een omkering van de bewijslast zou bovendien het uitsluitend recht van de merkhouder op ongeoorloofde wijze aantasten. Het alleen binnen de EER geldende beginsel van uitputting zou bovendien zozeer in zijn werking worden beperkt dat het nagenoeg van zijn zin zou worden beroofd, terwijl de beweerdelijke schender van het merkrecht de

oorsprong van de betrokken waren gemakkelijk zou kunnen aantonen.

20. De verwijzende rechter merkt op dat § 14, lid 2, van het Markengesetz derden verbiedt het merk te gebruiken zonder toestemming van de houder. Hoewel de merkhouder moet aantonen dat aan de voorwaarden voor vaststelling van een gebruik in de zin van deze bepaling is voldaan, moet de aangesprokene derde een eventuele toestemming van de houder aantonen indien hij zich daarop wil beroepen.

21. Wanneer de bewijslast ligt bij de derde die door de merkhouder in rechte wordt aangesproken, bestaat echter het gevaar dat een niet met de houder gelieerde marktdeelnemer elke handel in waren met dit merk verboden wordt, zelfs wanneer deze met toestemming van de houder in de EER in de handel zijn gebracht. Een marktdeelnemer zal doorgaans immers zonder problemen kunnen aantonen van wie hij de koopwaar heeft betrokken, maar hij kan zijn leveranciers niet verplichten hem mee te delen bij wie zijzelf hebben ingekocht, noch vaststellen wie de andere marktdeelnemers in de distributieketen zijn. Zo hij in staat zou zijn de distributieketen tot en met de merkhouder te reconstrueren en aan te tonen dat de koopwaar met toestemming van de houder in de EER in de handel is gebracht, zou overigens het gevaar bestaan dat zijn bevoorradingsbron onmiddellijk opdroogt.

22. In deze omstandigheden bestaat het gevaar dat de merkhouder het merk gebruikt om de nationale markten af te schermen.

23. De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of artikel 28 EG niet gebiedt een uitzondering te maken op de algemene regel dat de derde de volledige bewijslast draagt betreffende het voldoen aan de voorwaarden inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht. Volgens hem zou een oplossing daaruit kunnen bestaan, dat deze bewijslast slechts op de derde wordt gelegd wanneer de merkhouder eerst alle redelijke, hem ter beschikking staande mogelijkheden heeft aangewend om door het aanbrengen van kentekens de waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht te onderscheiden van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht. Zolang de houder kan worden geacht consequent op deze wijze te werk te gaan, moet de derde aantonen dat is voldaan aan de voorwaarden voor de gestelde uitputting, omdat de waren op het eerste gezicht alleen maar buiten de EER voor het eerst in de handel kunnen zijn gebracht.

24. Van mening dat de oplossing van het geschil in dit verband afhankelijk is van de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG en van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vraag gesteld:

Moeten de artikelen 28 EG en 30 EG aldus worden uitgelegd, dat zij de toepassing van nationale voorschriften toestaan volgens welke degene die op grond van de verkoop van oorspronkelijke waren wordt aangesproken wegens inbreuk op een merkrecht en die zich op uitputting in de zin van artikel 7 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) [...] beroept, moet aantonen en

in voorkomend geval bewijzen, dat de door hem verkochte waren voordien reeds voor het eerst door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht?'

Uit de geciteerde nrs. 18-20 blijkt dat het door het Bundesgerichtshof aangegeven Duitse nationale systeem van bewijslastverdeling in wezen overeenkomt met het door het Benelux-Gerechtshof in het eerder geciteerde arrest Kipling/GB-Unic van 1999 aangenomen systeem.

4.6. Uit de overwegingen waarmee het Hof van Justitie vervolgens de vragen van het Bundesgerichtshof heeft beantwoord, zijn met name de rov. 30 e.v. van belang, maar voor goed begrip zijn ook de rov. 27-29 dienstig: '27. Ter terechtzitting hebben verweerders in het hoofdgeding, de Duitse en de Franse regering en de Commissie gediscussieerd over de eventuele invloed van het na de verwijzingsbeschikking gewezen arrest Zino Davidoff en Levi Strauss (reeds aangehaald)(12) op de beantwoording van de in de onderhavige zaak gestelde prejudiciële vraag.

28. De zaken die tot dat arrest hebben geleid, verschillen evenwel van de onderhavige zaak.

29. In die zaken, die het Hof ertoe hebben gebracht de kwestie van de wijze van uitdrukking en het bewijs van de toestemming van de merkhouder tot het binnen de EER in de handel brengen te onderzoeken, stond vast dat de litigieuze waren door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel waren gebracht en vervolgens door derden in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht. In de punten 46, 54 en 58 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft het Hof geoordeeld dat in dergelijke omstandigheden de toestemming van de merkhouder tot het in de EER in de handel brengen, niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn en dat de marktdeelnemer die zich erop beroept, het bestaan ervan dient aan te tonen.

30. In de onderhavige zaak hangt de oplossing van het hoofdgeding in de eerste plaats af van de vraag of de waren voor het eerst binnen dan wel buiten de EER in de handel zijn gebracht. Verzoekster in het hoofdgeding stelt dat de waren door de merkhouder aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht, terwijl verweerders in het hoofdgeding verklaren dat dit binnen de EER is gebeurd, zodat het uitsluitend recht van de merkhouder daar op grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn is uitgeput.

31. In een dergelijke situatie rijst in het bijzonder de vraag wie in geval van betwisting moet bewijzen waar de van het merk voorziene waren voor het eerst in de handel zijn gebracht.

32. Er zij aan herinnerd dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 39).

33. Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere

derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 40).

34. Zo blijkt dat de uitdoving van het uitsluitend recht het gevolg is van hetzij de uitdrukkelijke dan wel impliciete toestemming van de houder tot het binnen de EER in de handel brengen, hetzij het binnen de EER in de handel brengen door de houder zelf. De toestemming van de houder of het door hem binnen de EER in de handel brengen, wat met een afstand van het uitsluitend recht gelijk te stellen is, zijn dus beslissende elementen voor de uitdoving van dat recht (zie met betrekking tot de toestemming arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 41).

35. De verwijzende rechter merkt op dat de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde naar Duits recht een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept.

36. Een dergelijke regel is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.'

4.7. Vervolgens gaat het Hof van Justitie in op de vraag of, resp. onder welke omstandigheden de artikelen 28 en 30 EG tot een andere uitkomst kunnen of moeten leiden:

'37. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.

38. Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in deze zin, onder andere, arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 23).

39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

40. Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht.

41. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden

afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 54).

42. Op de prejudiciële vraag moet dus worden geantwoord dat een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.'

Het middel in zijn onderdelen

4.8. Al hetgeen in de niet eenduidig genummerde paragrafen t/m par. 4 op blz. 9 van de cassatiedagvaarding is vermeld, vat ik op als (niet meer dan) inleiding tot de cassatieklachten.

Tegen de hierboven geschetste achtergrond slagen de meeste van de in paragrafen 5 e.v. (op blz. 9 e.v.) van het middel vervatte klachten.

4.9. Dat geldt voor alle klachten onder 5-8 en 10(13). Deze klachten behoeven na het bovenstaande geen nadere bespreking meer. De gegrondheid van de klacht onder 9 kan in het midden blijven. De klachten onder 11 falen, nu het hof zich - anders dan de vaststelling in rov. 4.1, onder c, dat Lancaster voor de afzet van de cosmeticaproducten 'een selectief distributiesysteem' hanteert - omtrent de aard van het door Lancaster gehanteerde distributiestelsel (juist) niet heeft uitgelaten. De klacht onder 12 mist feitelijke grondslag, nu 'andere redenen' als in dat onderdeel bedoeld, in 's hofs arrest niet te ontwaren vallen.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing.

rechtbank en het hof kiezen meestal, maar niet altijd, voor de i in plaats van de e na de dubbele ll. Ik neem aan dat verweerders in cassatie, in alle processtukken van hun zijde consequent aangeduid als '[verweerder c.s.]', het beste weten hoe zij heten. Daarbij sluit ik mij dus aan.

2 De feiten zijn ontleend aan rov. 4.1 van 's hof arrest.

3 Arrest 7 november 2006, cassatiedagvaarding 5 februari 2007.

4 Naast de (Europese) Gemeenschap werd toegevoegd: 'de Europese Economische Ruimte'. Dat moest voorheen al in art. 13,A lid 9 BMW worden 'ingelezen'. Vgl. de volgende voetnoot.

5 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, juncto bijlage XVII, punt 4, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze overeenkomst gewijzigd door de uitdrukking in de Gemeenschap te vervangen door de woorden: in een overeenkomstsluitende partij.

6 Zaak C-355/96, Jur. 1998, blz. I-4799, NJ 1999, 392 m.nt. DWFV, BIE 2000, nr. 13, p. 51.

7 Zaak A98/1, Jur. BenGH 1999, p. 12, NJ 2000, 182, BIE 2000, nr. 6, p. 15, IER 2000, nr. 14, p. 78.

8 Voor 'Gemeenschap' lees 'EER', A-G.

9 Jur. 2003, p. I-2051, BIE 2004, nr. 11, p. 72, IER 2003, nr. 49, p. 245 m.nt. HMHS, AA 2005, p. 185 m.nt. ChG, NTER 2003/9 m.nt. HMHS.

10 Behoudens ontbrekende, maar door mij hier niet erg gemiste literatuurverwijzingen.

11 A-G Stix-Hackl bij het HvJ EG had de voorzietten gegeven.

12 Toevoeging A-G: HvJ 20 november 2001, zaken C-414/99 t/m C418/99, Jur. 2001, p. I-8691, NJ 2002, 183, IER 2002, nr. 4, p. 25 m.nt. SdW, NTER 2002/5 m.nt. HMHS.

13 Weliswaar had de rechtbank in rov. 3.4 van het tussenvonniss van 1 oktober 2003 geoordeeld dat Lancaster stellingen van [verweerder c.s.] omtrent (kort gezegd) drooglegginggevaar onvoldoende had weersproken, maar hiertegen had Lancaster haar - door het hof niet beoordeelde - grief III gericht.

Noten

1 De stukken namens Lancaster spreken tamelijk consequent (maar niet altijd) over '[verweerder c.s.]'. De