

Hoge Raad, 11 juli 2008, Makro v Diesel

Zie ook: [IEPT20091015, HvJEG, Makro v Diesel](#)



Zelfbedieningsgroothandel

v



MERKENRECHT - UITPUTTING

Ruimere maatstaf toestemming binnen EER in het verkeer gebrachte goederen?

- op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.

- Vragen van uitleg aan het HvJEG

1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende - maatstaven moeten dan in het in die

vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?

PROCESRECHT – VRIJ VERKEER

Beperkt gezag van gewijsde Spaans arrest geen belemmering van handel tussen de lid-staten

- regel van Spaans procesrecht maakt geen onderscheid naar de herkomst van de ingevoerde goederen, en heeft niet tot doel het handelsverkeer met de andere lid-staten te regelen, en dat de beperkingen die hij voor het vrije verkeer van goederen zou kunnen teweeg brengen, zo onzeker en indirect zijn, dat men van de op grond van die regel geldende beperking van de bindende kracht van een rechterlijk vonnis, als hier aan de orde is, niet kan zeggen dat zij de handel tussen de lid-staten belemmert

Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vraag in hoeverre het gezag van gewijsde (bindende kracht) dat wordt toegekend aan de uitspraak van de Spaanse rechter, met vrucht kan worden ingeroepen in de onderhavige procedure, in de eerste plaats moet worden beantwoord aan de hand van art. 33 en 36 EEX-Verordening. Deze artikelen bepalen weliswaar dat in een lidstaat gegeven beslissingen in de overige lidstaten zonder vorm van proces worden erkend en dat in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing. Zij beogen echter niet elders meer werking aan rechterlijke beslissingen te geven dan deze hebben in de lidstaat van herkomst. Niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven (vgl. HvJEG 4 februari 1988, 145/86, Jur. 1988, blz. 645, NJ 1990, 209 en HR 12 maart 2004, nr. C02/275, NJ 2004, 284). De bindende kracht die de Spaanse uitspraak in Nederland heeft, wordt dus in de eerste plaats door het Spaanse recht bepaald. Uit de aangevallen rov. 4.10 van het bestreden arrest blijkt dat het hof een oordeel heeft gegeven over de omvang van het gezag van gewijsde van het arrest van het hof te Valencia en tot uitdrukking heeft gebracht dat dit gezag van gewijsde niet kan worden ingeroepen in een procedure waarin (deels) andere partijen procederen dan die welke partij zijn bij de uitspraak van de Spaanse rechter. Klaarblijkelijk berust dit oordeel op de uitleg die het hof geeft aan het Spaanse recht. Die uitleg kan ingevolge art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het middel bevat geen motiveringsklachten over dit oordeel. Het is niet aan redelijke twijfel onderhevig dat de hiervoor bedoelde regel van Spaans procesrecht geen onderscheid maakt naar de herkomst van de ingevoerde goederen, niet tot doel heeft het handelsverkeer met de andere lid-staten te regelen, en dat de beperkingen die hij voor het vrije verkeer van

goederen zou kunnen teweeg brengen, zo onzeker en indirect zijn, dat men van de op grond van die regel geldende beperking van de bindende kracht van een rechterlijk vonnis, als hier aan de orde is, niet kan zeggen dat zij de handel tussen de lid-staten belemmert (vgl. onder meer HvJEG 14 juli 1994, C-379/92, Jur. 1994, p.I-03453).

Vindplaatsen: LJN: [BC9766](#); IER 2008, nr. 68, p. 277, m.nt. Gielen; BIE 2008, nr. 52, p. 412; BMM 2008, nr. 4, p. 161,

Hoge Raad, 11 juli 2008

(O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, en W.D.H. Asser)

Arrest

in de zaak van:

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V., gevestigd te Diemen,

2. METRO CASH & CARRY B.V., gevestigd te Amsterdam,

3. REMO ZAANDAM B.V., gevestigd te Zaandam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

de besloten vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.,

gevestigd te Molvena (Vicenza), Italië,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Makro c.s. en Diesel, eiseres onder 1 ook als Makro.

1. Het geding in feitelijke instanties

Diesel heeft bij exploit van 26 oktober 1999 Makro en haar behorend vennoot Deelnemingmij Nedema B.V. (hierna: Nedema) gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Makro en Nedema te verbieden verdere inbreuk te maken op haar auteurs- en merkrechten, met nevenvorderingen. Voorts vorderde Diesel schadevergoeding op te maken bij staat, alsmede een voorschot op die schade ten bedrage van €50.000,--.

Na een vrijwaringsincident, hebben Makro en Nedema B.V. de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij [vonnis van 29 december 2004, LJN AT3893](#), de vorderingen grotendeels toegewezen.

Zij verklaarde zich onbevoegd voorzover de vordering was gegrond op een Gemeenschapsmerk.

Tegen dit vonnis hebben Makro c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij [arrest van 17 augustus 2006](#) heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

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

Diesel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Makro c.s. toegelicht door hun advocaat alsmede door [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#), advocaat te Utrecht, en voor Diesel door mrs. A.A. Quaadvlieg en S.A. Klos, advocaten te Amsterdam.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt ertoe dat de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzoekt uitspraak te doen met betrekking tot vragen als in de conclusie onder 5 vermeld.

De advocaten van partijen hebben bij brieven van 25 april 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Diesel is door depot met gelding voor de Benelux rechthebbende op het woordmerk DIESEL en voorts rechthebbende op het als Gemeenschapsmerk ingeschreven beeldmerk bestaande in een gestileerde letter D.

(ii) Het ontwerp van het DIESEL-beeldmerk is een werk in de zin van de Auteurswet en Diesel is te beschouwen als auteursrechthebbende hiervan.

(iii) Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) was in Spanje, Portugal en Andorra de distributeur voor Diesel-producten. Difsa heeft op 29 september 1994 een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Casual Sociedad Limitada (hierna: Flexi Casual). In die overeenkomst heeft Difsa aan Flexi Casual het recht verleend op alleenverkoop in Portugal, Andorra en Spanje van een aantal producten (waaronder schoenen) met onder meer het woordmerk DIESEL. Art. 1.4 van die overeenkomst bepaalt (in vertaling):

"1.4 Het is Flexi Casual toegestaan, opdat dit door Difsa aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK [= Diesel] en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED [= Portugal, Andorra en Spanje] passend mocht achten, door middel van aanbidding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen."

(iv) Op 11 november 1994 heeft Difsa aan Flexi Casual een machtiging verleend, waarin is bepaald dat Flexi Casual bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of voor "cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel.

(v) Op 21 oktober 1997 heeft [betrokkene 1], een bestuurder van Flexi Casual, aan Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos) schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk DIESEL. In dit geschrift is tevens bepaald dat de machtiging geschiedt op basis van de overeenkomst die Flexi Casual met Difsa heeft gesloten.

(vi) Cosmos heeft schoenen geproduceerd en in het verkeer gebracht, voorzien van de DIESEL-merken. De door Cosmos geproduceerde schoenen zijn nimmer ter fattering aan Difsa en/of Diesel vorgelegd.

(vii) In de zomer van 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van het woordmerk DIESEL en het DIESEL-beeldmerk. Makro heeft deze schoenen via een dochteronderneming afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen. Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos.

(viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken.

Het Hof van Appel te Valencia heeft bij arrest van 18 december 2002 dit vonnis vernietigd en de vorderingen van Diesel alsnog afgewezen.

Diesel heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld.

3.2 Diesel heeft in eerste aanleg, kort gezegd, gevorderd dat Makro c.s. wordt verboden inbreuk te maken op Diesels auteurs- en merkrechten, met veroordeling van Makro c.s. tot schadevergoeding. De rechtbank heeft deze vordering grotendeels toegewezen. Ten aanzien van de vorderingen die waren gegrond op een Gemeenschapsmerk verklaarde zij zich onbevoegd en heeft zij de zaak naar de rechtbank 's-Gravenhage verwezen.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

3.3.1 De centrale, door Makro c.s. bevestigend en door Diesel ontkennend beantwoorde vraag in dit geding is, of de Beneluxmerkrechten waarop de vorderingen van Diesel berusten met betrekking tot de hiervoor in 3.1 (vii) bedoelde schoenen zijn uitgeput doordat Cosmos die schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer heeft gebracht in de zin van art. 13, onder A, lid 9 Benelux Merkenwet (BMW) (thans art. 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) en het aan die bepaling ten grondslag liggende art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb. nr. L 40 van 11 februari 1989, p. 1, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (Pb. L 1 van 03.01.1994, p. 3), hierna: de Merkenrichtlijn.

3.3.2 Het hof heeft deze vraag in het bestreden arrest ontkennend beantwoord op gronden die, voor zover nodig, hierna aan de orde zullen komen. Het hof heeft voorts geoordeeld dat Makro ook op het auteursrecht van Diesel inbreuk heeft gemaakt.

Het cassatiemiddel, waarvan de onderdelen 1 en 2.4 geen zelfstandige betekenis hebben, stelt bij de bestrijding van deze oordelen drie kwesties aan de orde, te weten:

- (a) de al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia (hierna in 3.4);
- (b) de eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk (hierna in 3.5);
- (c) de maatstaven die het hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd (hierna in 3.6).

3.4 (a) De al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia

3.4.1 Het meest verstrekkende verweer van Makro c.s. tegen de vorderingen van Diesel houdt in dat uit het hiervoor in 3.1 (viii) vermelde arrest van het Hof van Appel te Valencia waarbij de vorderingen van Diesel in die procedure zijn afgewezen, volgt dat Diesel afstand heeft gedaan van haar recht zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen en dat deze schoenen dus met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht. Het hof dient dan ook ieder verder onderzoek achterwege te laten.

3.4.2 Het hof heeft dienaangaande, voor zover thans van belang, overwogen dat, anders dan Makro c.s. hebben aangevoerd, uit het arrest van het hof te Valencia niet volgt dat door het Spaanse hof het hier toepasselijke, in de rechtspraak van het Hof van Justitie EG ontwikkelde criterium is aangelegd. Uit het arrest van het Spaanse hof (met name uit p. 10, tweede alinea) volgt veeleer dat dit de aan hem voorgelegde zaak aan de hand van het Spaanse recht heeft beoordeeld (rov. 4.9). Daarop laat het hof volgen:

"4.10 Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat dat arrest - dat is gewezen tussen enerzijds Cosmos, Flexi Casual en (een aantal van) haar bestuurders en anderzijds Diesel - de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Makro c.s. hebben zich in dit verband weliswaar beroepen op artikel 33 van de EEX-Verordening en op het - volgens hen - uit die verordening voortvloeiende beginsel dat moet worden voorkomen dat er tegengestelde beslissingen in met elkaar samenhangende uitspraken worden gedaan (artikel 6 lid 1 jo. artikel 28 lid 3 EEX-Verordening), maar uit het een en ander vloeit niet voort dat het hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiele beoordeling van het onderhavige geschil."

3.4.3 Hiertegen keert zich onderdeel 2.2 van het middel met een aantal, in de onderdelen 2.2.1-2.2.9 uitgewerkte klachten. Zij komen op het volgende neer.

Nu de Spaanse rechter heeft geoordeeld dat de schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, zijn daardoor die schoenen rechtmatig binnen de EER in het verkeer gebracht hetgeen ook heeft te gelden voor de opvolgende eigenaars van die schoenen zoals Makro. Het merkrecht van Diesel is dan ook uitgeput. Het zou in strijd zijn met het effectieve vrij verkeer van goederen binnen de EER indien ten aanzien van in de ene lidstaat (Spanje) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen de merkhouder zich tegen verhandeling daarvan in een andere lidstaat (Nederland) met succes zou kunnen verzetten. Het oordeel van het hof komt neer op een door art. 28 EG verboden kwantitatieve invoerbepaling dan wel maatregel van gelijke werking, welke niet gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van industriële eigendom, zoals bedoeld in art. 30 EG.

In elk geval was voor een herbeoordeling van dat oordeel door het hof in dit geding tussen de merkhouder

Diesel en Makro c.s. als afnemers van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen geen plaats, aangezien het hof was gebonden aan het oordeel van de Spaanse rechter. Tegenstrijdige uitspraken dienen immers zoveel mogelijk te worden tegengegaan. Uit art. 33 en 36 EEX-Verordening volgt daarom dat de Nederlandse rechter is gebonden aan het oordeel van de Spaanse rechter dat de schoenen met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer zijn gebracht, zodat het hof niet vrij was die kwestie opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

3.4.4 Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vraag in hoeverre het gezag van gewijsde (bindende kracht) dat wordt toegekend aan de uitspraak van de Spaanse rechter, met vrucht kan worden ingeroepen in de onderhavige procedure, in de eerste plaats moet worden beantwoord aan de hand van art. 33 en 36 EEX-Verordening. Deze artikelen bepalen weliswaar dat in een lidstaat gegeven beslissingen in de overige lidstaten zonder vorm van proces worden erkend en dat in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing. Zij beogen echter niet elders meer werking aan rechterlijke beslissingen te geven dan deze hebben in de lidstaat van herkomst. Niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven (vgl. HvJEG 4 februari 1988, 145/86, Jur. 1988, blz. 645, NJ 1990, 209 en HR 12 maart 2004, nr. C02/275, NJ 2004, 284). De bindende kracht die de Spaanse uitspraak in Nederland heeft, wordt dus in de eerste plaats door het Spaanse recht bepaald.

Uit de aangevallen rov. 4.10 van het bestreden arrest blijkt dat het hof een oordeel heeft gegeven over de omvang van het gezag van gewijsde van het arrest van het hof te Valencia en tot uitdrukking heeft gebracht dat dit gezag van gewijsde niet kan worden ingeroepen in een procedure waarin (deels) andere partijen procederen dan die welke partij zijn bij de uitspraak van de Spaanse rechter. Klaarblijkelijk berust dit oordeel op de uitleg die het hof geeft aan het Spaanse recht. Die uitleg kan ingevolge art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het middel bevat geen motiveringsklachten over dit oordeel.

Het is niet aan redelijke twijfel onderhevig dat de hiervoor bedoelde regel van Spaans procesrecht geen onderscheid maakt naar de herkomst van de ingevoerde goederen, niet tot doel heeft het handelsverkeer met de andere lidstaten te regelen, en dat de beperkingen die hij voor het vrije verkeer van goederen zou kunnen teweeg brengen, zo onzeker en indirect zijn, dat men van de op grond van die regel geldende beperking van de bindende kracht van een rechterlijk vonnis, als hier aan de orde is, niet kan zeggen dat zij de handel tussen de lidstaten belemmert (vgl. onder meer HvJEG 14 juli 1994, C-379/92, Jur. 1994, p.I-03453).

Op grond van een en ander falen alle klachten van de onderdelen 2.2 - 2.2.9.

Hetzelfde geldt voor de klachten van het hierna in 3.6.1 e.v. te behandelen onderdeel 2.1 die betogen dat het hof gebonden was aan het oordeel van de rechter te Valencia.

3.5 (b) De eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk

Hetgeen hiervoor in 3.4.4 is overwogen brengt mee dat ook onderdeel 2.3, dat zich keert tegen het oordeel van het hof in rov. 4.17-4.18 dat - kort gezegd - het verhandelen van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen een inbreuk meebrengt op het auteursrecht dat Diesel op haar beeldmerk heeft, faalt. De klachten van het onderdeel berusten namelijk op het, hiervoor verworpen, uitgangspunt dat het hof was gebonden aan de uitspraak van het hof te Valencia.

3.6 (c) De maatstaven die het hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd

3.6.1 Het hof heeft ten aanzien van de aan te leggen maatstaven het volgende, hier en daar samengevat, overwogen.

De vraag of Diesel toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER, dient te worden beantwoord aan de hand van art. 13, onder A, lid 9 BMW, welke bepaling de uitvoering van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn vormt. De uitleg van deze bepaling wordt volgens het hof bepaald door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waaronder het [arrest HvJEG 20 november 2001, C-414/99 tot en met C 416/99, Jur. 2001, p.I-8691, NJ 2002, 183, door het hof, en hierna, aangeduid als de "Davidoff-rechtspraak"](#) (rov. 4.5).

Makro c.s. hebben in hoger beroep aangevoerd dat deze rechtspraak op het onderhavige geval niet van toepassing is. Hun betoog komt erop neer dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situatie dat de inbreukmakende goederen aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens in een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, en de situatie dat de goederen direct binnen de EER op de markt zijn gebracht. De Davidoff-rechtspraak geldt, aldus Makro c.s., uitsluitend in de eerstgenoemde situatie. In het onderhavige geval zijn de schoenen oorspronkelijk in Spanje, dus binnen de EER op de markt gebracht. In die situatie moet volgens Makro c.s. de vraag of de merkhouder toestemming heeft verleend worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land dat op die toestemming van toepassing is, in dit geval Spaans recht (rov. 4.6).

Het hof heeft dit betoog verworpen en daartoe overwogen dat noch uit de tekst van de Merkenrichtlijn, noch uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden opgemaakt dat het door Makro c.s. bedoelde onderscheid moet worden gemaakt. De enkele omstandigheid dat aan de rechtspraak van het Hof van Justitie steeds gevallen ten grondslag lagen waarin de goederen oorspronkelijk buiten de Europese Unie in het verkeer waren gebracht, is volgens het hof niet voldoende om anders te oordelen. Het hof achtte het veeleer voor de

hand liggend dat in de twee door Makro c.s. onderscheiden gevallen hetzelfde criterium moet worden gebruikt, aangezien art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn en het daarop gebaseerde art. 13A lid 9 BMW het bedoelde onderscheid juist niet maken (rov. 4.7).

Het hof dient derhalve aan de hand van de Davidoff-rechtspraak te beoordelen of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend. Deze rechtspraak houdt, kort gezegd en voorzover hier relevant, in dat de toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten zowel expliciet als impliciet kan geschieden, en dat het erom gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen (rov. 4.8).

3.6.2 Dit oordeel wordt bestreden in onderdeel 2.1, uitgewerkt in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.11. Makro c.s. betogen daarin opnieuw dat de Davidoff-rechtspraak niet van toepassing is en dat het hof de vraag of Diesel toestemming had gegeven, had dienen te beantwoorden naar het door de Merkenrichtlijn beheerste Spaanse merkenrecht aan de hand van het Spaanse contractenrecht dat van toepassing is op de contractuele relatie tussen Diesel en Cosmos.

3.6.3 Aldus stellen de onderdelen vragen van uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde die zich ertoe lenen op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voorgelegd.

3.6.4.1 Ter toelichting op de vragen dient het volgende. De maatstaven die zijn gegeven in de [Davidoff-rechtspraak](#) zijn de volgende:

1) De toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van zijn merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan (behalve expliciet) impliciet zijn wanneer uit elementen en omstandigheden voor, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen.

2) Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:

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

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

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

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

- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen ver-

zet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of

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

Dat, zoals hier naar voren komt, deze maatstaven zijn gegeven enkel voor het geval dat de goederen eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, wordt bevestigd door hetgeen het Hof van Justitie nadien met betrekking tot het bewijs van de toestemming heeft overwogen in par. 29 van zijn [arrest HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, Jur. 2003, p.I-2051, inzake Van Dorren/Lifestyle](#):

"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."

Een en ander moet ongetwijfeld worden begrepen in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (zoals samengevat in het genoemde [Davidoff-arrest](#), onder 33) dat de Merkenrichtlijn de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht beperkt tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en de merkhouder toestaat zijn waren buiten die zone in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt, en dat door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, de gemeenschapswetgever de merkhouder dus heeft toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. De hier tot uitgangspunt genomen vrijheid van de merkhouder om zijn waren buiten de EER in het verkeer te brengen zonder dat daarmee de uitoefening binnen de EER van zijn uit het merkenrecht voortvloeiende rechten wordt aangetast, verklaart immers het nogal strikte karakter van de maatstaven die in de Davidoff-rechtspraak zijn gegeven om te kunnen vaststellen of de omstandigheid dat de merkhouder heeft toegestaan de van zijn merk voorziene waren buiten de EER in het verkeer te brengen, impliceert dat hij tevens toestemming heeft gegeven tot het in de EER in het verkeer brengen van diezelfde waren in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.

Reeds daarmee rijst gerede twijfel of de maatstaven uit de [Davidoff-rechtspraak](#) vatbaar zijn voor toepassing in het onderhavige geval dat de goederen (voor het eerst) binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

3.6.4.2 Die twijfel wordt gevoed door het volgende.

Art. 7 van de Merkenrichtlijn moet naar de rechtspraak van het Hof van Justitie worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van art. 36 (thans art. 30) EG. De beide bepalingen moeten, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze worden uitgelegd. Voor de uitleg en toepassing van art. 7 moet worden aangeknoopt bij de rechtspraak die het hof bij de uitleg van art. 30 en 36 (oud, thans art. 28 en 30) EG heeft gevormd ten aanzien van het communautairrechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht (zie [het "ompakkingsarrest" HvJEG 11 juli 1996, in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93, C-436/93, Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129, inzake Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova](#), onder respectievelijk 27-28, 31 en 40).

Op grond van die op art. 30 en 36 (oud) EG gevormde rechtspraak sorteert dit uitputtingsbeginsel effect wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Daarbij acht het Hof verscheidene situaties denkbaar: de producten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouders, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenverteenwoordiger. In die situaties brengt de vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Het merk dient immers, aldus het Hof van Justitie, om zijn rol te kunnen vervullen, de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan ([HvJEG 17 oktober 1990, C-10/89, Jur. 1990, p. I-3711, NJ 1992, 743](#)). In alle zojuist genoemde gevallen is er volgens het Hof van Justitie sprake van controle door een en dezelfde eenheid. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de producten van de licentiehouders controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouders verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hemzelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten en niet de daadwerkelijke uitoefening daarvan. Art. 30 en 36 (oud, thans art. 28 en 30) EG staan volgens het Hof van Justitie daarom in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een product dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd ([zie voor een en ander HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995,](#)

[480 inzake IHT Danzinger/Ideal Standard](#), onder 34, 37, 38 en 39).

3.6.4.3 Aldus lijkt op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de [Davidoff-rechtspraak](#) ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst in de eerste plaats naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

Hiernaast dienen, op grond van de in zoverre niet of tevergeefs in cassatie bestreden oordelen van het hof (rov. 4.13-14), als feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast, te worden beschouwd dat,

- Diesel of Difsa met het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 tussen Difsa en Flexi Casual, niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel;

- Makro c.s. niet hebben mogen begrijpen dat Flexi Casual respectievelijk Cosmos dit recht wel aan die overeenkomst kon ontlener;

- voorzover Flexi Casual aan de hiervoor in 3.1 (iv) vermelde machtiging meer rechten kan ontlener dan aan de overeenkomst van 29 september 1994, daaruit niet voortvloeit dat zij of Cosmos een algemeen recht tot het produceren van schoenen met het DIESEL-woordmerk hadden.

Deze oordelen die berusten op een aan het hof voorbehouden uitleg van de desbetreffende (rechts)handelingen en documenten, zijn niet afhankelijk van de maatstaven die moeten worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake was van toestemming van Diesel in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.

Het onderhavige geval wordt dus feitelijk hierdoor gekenmerkt dat de schoenen in kwestie niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming in de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht.

5. Vragen van uitleg

1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn

van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkenkend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het [Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard](#), ontleende - maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de [genoemde richtlijn](#)?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren O. de Savornin Lohman, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 11 juli 2008.

Conclusie Advocaat-Generaal Verkade

1. Inleiding

1.1. Eiseressen tot cassatie zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Makro c.s. Verweerster in cassatie zal worden aangeduid als Diesel.

1.2. De zaak betreft door Makro c.s. geïmporteerde schoenen die in Spanje - dus binnen de EER - onder het merk Diesel in het verkeer zijn gebracht door Cosmos World S.L. De vraag is of Cosmos World S.L. geacht moet worden daartoe toestemming te hebben verkregen van Diesel, respectievelijk of de Nederlandse rechter daarvan moet uitgaan, nu de Spaanse rechter - het gerechtshof te Valencia - in die zin geoordeeld heeft in een procedure tussen Diesel en (onder meer) Cosmos World S.L.

1.3. In cassatie zijn in het bijzonder aan de orde:

(i) of in een zaak als deze de uitleg van het begrip 'toestemming' in art. 7 lid 1 van Merkenrichtlijn 89/104/EEG - ten nadele van Makro c.s. - bepaald wordt door de (door het Amsterdamse hof toegepaste) strikte toets van HvJ EG 20 november 2001 (Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s.), dan wel - ten voordele van Makro c.s. - door de toets van HvJ EG 22 juni 1994 (IHT Danzinger/Ideal Standard);

(ii) de eventuele gebondenheid van de Nederlandse rechter aan het Spaanse arrest i.v.m. art. 28 en 30 EG, en/of de EEX-Vo.

Over kwestie (i) zal ik concluderen tot prejudiciële vraagstelling aan het HvJ EG. Kwestie (ii) komt daarvoor niet in aanmerking: de desbetreffende klachten falen.

2. Feiten(1)

2.1. De procedure in eerste aanleg - zie ook hierna 3.1 e.v. - is gevoerd tussen Diesel als eiseres, en Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V. alsmede haar behorend vennoot Nedema B.V. als gedaagden. Ook de aldus genaamde procespartijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Makro c.s.

In hoger beroep werd Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., die na ontbinding in staat van vereffening verkeerde, zonder bezwaar van Diesel, vertegenwoordigd door Metro Cash & Carry Nederland B.V. Ook Nedema was als zodanig opgehouden te bestaan, en gesplitst in twee nieuwe vennootschappen, te weten genoemde Metro Cash & Carry Nederland B.V., alsmede Remo Zaandam B.V.

2.2. Diesel is rechthebbende op zowel het woordmerk DIESEL als het DIESEL-beeldmerk (een gestileerde letter D)(2).

2.3. Het ontwerp van dat DIESEL-beeldmerk is een werk in de zin van de Auteurswet en Diesel is te beschouwen als auteursrechthebbende hiervan.

2.4. In de zomer van 1999 hebben Makro c.s. schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van het woordmerk DIESEL en het DIESEL-beeldmerk. Makro c.s. hebben deze schoenen via een dochteronderneming afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen. Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van de Spaanse vennootschap Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos).

2.5. Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) was in Spanje, Portugal en Andorra de distributeur voor Diesel-producten. Difsa heeft op 29 september 1994 een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Casual Sociedad Limitada (hierna: Flexi Casual).(3) In die overeenkomst heeft Difsa aan Flexi Casual het recht verleend op alleenverkoop in Portugal, Andorra en Spanje van een aantal producten (waaronder schoenen) met onder meer het woordmerk DIESEL.

2.6. Op 21 oktober 1997 heeft [betrokkene 1], een bestuurder van Flexi Casual, aan Cosmos schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk DIESEL.(4) In dit geschrift is tevens bepaald dat de machtiging geschiedt op basis van de overeenkomst die Flexi Casual met Difsa heeft gesloten.

2.7. Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en (een aantal van) haar bestuurders als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken. Het vonnis van de rechter in eerste instantie is door het Hof van Beroep in Valencia bij arrest van 18 december 2002 vernietigd, en de vorderingen van Diesel zijn alsnog afgewezen.(5)

3. Procesverloop

3.1. Diesel heeft bij exploitatie van 26 oktober 1999 Makro c.s. doen dagvaarden voor de rechtbank Amsterdam, en gevorderd - kort samengevat - om hen te verbieden inbreuk te maken op haar auteurs- en merkrechten, met (veelomvattende) nevenvorderingen, alsmede veroordeling tot schadevergoeding.

3.2. Na een vrijwaringsincident, door de rechtbank ten gunste van Makro c.s. beslist bij vonnis van 28 november 2001, weersproken Makro c.s. bij conclusie van antwoord in de hoofdzaak Diesels vorderingen.

3.3. Na verdere proceshandelingen en pleidooien wees de rechtbank op 29 december 2004 vonnis, waarbij zij de vorderingen van Diesel grotendeels toeweest. (6) Zij verklaarde zich onbevoegd voorzover de vordering was gegrond op een Gemeenschapsmerk.

3.4. Van het vonnis zijn Makro c.s. in hoger beroep gekomen bij het hof te Amsterdam.

Diesel heeft de grieven van Makro c.s. bestreden.

3.5. Bij arrest van 17 augustus 2006 heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd. (7) Het hof overwoog daartoe, samengevat, als volgt.

Na weergave van het standpunt van Makro c.s. dat de onderhavige schoenen met toestemming van Diesel binnen de EER in het verkeer gebracht, zodat het merkrecht is uitgeput (rov. 4.4), oordeelt het hof in rov. 4.5 dat de vraag of Diesel die toestemming heeft verleend, dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 13A lid 9 BMW, welke bepaling de uitvoering vormt van artikel 7 lid 1 van de (merken-)richtlijn (89/104/EEG).

Het hof acht voor de uitleg van deze bepaling bepalend de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG, waaronder het arrest van 20 november 2001 in de zaken C-414/99 - C-416/99 (Davidoff en Levi Strauss/Tesco(8)), door het hof verder aangeduid als de 'Davidoff-rechtspraak'.

In rov. 4.6 releveert het hof het standpunt van Makro c.s. dat de 'Davidoff-rechtspraak' op het onderhavige geval niet van toepassing is, omdat die uitsluitend geldt voor de situatie dat goederen aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens naar een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, en niet voor de situatie dat de goederen direct binnen de EER op de markt zijn gebracht. In het laatste - het onderhavige - geval moet volgens Makro c.s. de vraag of de merkhouder toestemming heeft verleend worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land dat op die toestemming van toepassing is. Voor het onderhavige geval is dat het Spaanse recht.

In rov. 4.7 verwerpt het hof dit betoog. Volgens het hof kan noch uit de tekst van de richtlijn, noch uit de tekst van art. 13A lid 9, noch uit de rechtspraak van het HvJ EG worden opgemaakt dat het door Makro c.s. bedoelde onderscheid moet worden gemaakt. Daaraan doet volgens het hof niet af de enkele omstandigheid dat aan de rechtspraak van het HvJ EG steeds gevallen ten grondslag lagen waarin de goederen oorspronkelijk buiten de Europese Unie in het verkeer waren gebracht.

Vervolgens beoordeelt het hof in rov. 4.8 aan de hand van de 'Davidoff-rechtspraak' of de bedoelde toestemming door Diesel is verleend, waarbij het hof aangeeft

dat volgens die rechtspraak de toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van de van het merk voorzien producten zowel expliciet als impliciet kan geschieden, en dat het er om gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen in de EER.

Na (nog steeds in rov. 4.8) gereleveerd te hebben dat Makro c.s. in dit verband aangevoerd hebben dat uit een arrest van 18 december 2002 van het (Spaanse) hof te Valencia(9) volgt dat dat het geval is (en dat het hof ieder verder onderzoek achterwege kan en/of moet laten), verwerpt het (Amsterdamse) hof in rov. 4.9 dat standpunt. Het (Amsterdamse) hof - dat wel in een beoordeling van het Spaanse arrest treedt - overweegt dat uit dat arrest niet volgt dat het hier toepasselijke ('Davidoff'-)criterium door dat (Spaanse) hof is aangelegd, en dat uit dat arrest veeleer volgt dat het (Spaanse) hof aan de hand van het Spaanse recht heeft geoordeeld.

In rov. 4.10 verwerpt het hof de stelling van Makro c.s. dat het Spaanse arrest - dat is gewezen tussen enerzijds Cosmos, Flexi Casual en (een aantal van) haar bestuurders en anderzijds Diesel - de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Volgens het hof vloeit uit art. 33 van de EEX-Vo (en op een - volgens Makro c.s. - uit die verordening voortvloeiend beginsel dat moet worden voorkomen dat er tegengestelde beslissingen in met elkaar samenhangende uitspraken worden gedaan) niet voort dat het hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiele beoordeling van het onderhavige geschil.

Het (Amsterdamse) hof overweegt bij zijn beoordeling van de vraag of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend, in rov. 4.11-4.14 als volgt:

'4.11 Voor de beantwoording van de vraag of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend is in het bijzonder de tussen Difsa en Flexi Casual gesloten overeenkomst van 29 september 1994 van belang. De door [betrokkene 1] aan Cosmos verleende machtiging van 21 oktober 1997 berust op die overeenkomst, zodat moet worden aangenomen dat die machtiging de in de overeenkomst van 29 september 1994 getrokken grenzen niet te buiten mag gaan. Daar komt bij dat, anders dan Makro c.s. aanvoert, niet kan worden aangenomen dat [betrokkene 1] bij het verlenen van die machtiging handelde namens Diesel. Gelet op het feit dat [betrokkene 1] bestuurder van Flexi Casual is en niet is verbonden aan Diesel, is de enkele omstandigheid dat de kop van het briefpapier "Diesel" vermeldde daarvoor onvoldoende.

4.12 Makro c.s. hebben zich op artikel 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 beroepen. De Nederlandse vertaling luidt als volgt:

"Het is Flexi Casual toegestaan, opdat dit door DIFSA aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED (Portugal, Andorra en Spanje, hof) passend mocht achten, door middel van aanbidding en verkoop

aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen."

4.13 Naar het oordeel van het hof geeft deze bepaling geen aanleiding te veronderstellen dat Diesel aldus toestemming heeft verleend om Diesel-schoenen binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer te brengen. Uit de bepaling volgt veeleer het tegendeel. De tekst van de bepaling biedt slechts de mogelijkheid om (via Difsa) aan Diesel toestemming te vragen voor het nemen van steekproeven met schoeisel die voorzien waren van "HET MERK". Het is allerminst aannemelijk dat Diesel/Difsa hiermee bedoelde aan Flexi Casual/Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel. Makro c.s. hebben ook onvoldoende aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij hebben mogen begrijpen dat Flexi Casual/Cosmos dit recht wel aan die overeenkomst kon ontlenen.

4.14 Dit wordt niet anders indien bij het vorenstaande tevens de (ongedateerde, maar kennelijk op 11 november 1994 verstrekte) machtiging van Difsa aan Flexi Casual wordt betrokken (productie D bij memorie van grieven). Die machtiging bepaalt immers ook slechts dat Flexi Casual "bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning" schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of "voor cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel. Voorzover Flexi Casual aan die machtiging al meer rechten kan ontnemen dan aan de overeenkomst van 29 september 1994, vloeit daaruit evenmin voort dat Flexi Casual/Cosmos een algemeen recht tot het produceren van schoenen met het DIESEL-woordmerk.'

In rov. 4.15 verwerpt het hof de op pp. 25-28 MvG neergelegde omhelzing door Makro c.s. van het arrest van het Hof te Valencia, (mede) omdat Diesel reeds in eerste aanleg de juistheid van die uitspraak gemotiveerd heeft weersproken, dat verweer in hoger beroep heeft herhaald (pp. 12-16 MvA) en erop heeft gewezen dat zij in Spanje cassatieberoep heeft ingesteld. Makro c.s. hebben nagelaten nader op deze betwisting in te gaan. Daarom verwerpt het hof de stelling van Makro c.s. dat reeds uit het arrest van het Hof te Valencia voortvloeit dat Flexi Casual/Cosmos bevoegd was Diesel-schoenen te vervaardigen en op de markt te brengen.

Een en ander brengt het hof in rov. 4.16 tot het oordeel dat niet is komen vast te staan dat de onderhavige schoenen met toestemming van Diesel binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

In rov. 4.17-4.18 verwerpt het hof, evenals de rechtbank, het standpunt van Makro c.s. dat aangenomen moet worden dat Diesel ook toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het in het DIESEL-beeldmerk vervatte auteursrechtelijk beschermde werk.

De rov. 4.19 e.v. (over de door Diesel gevorderde, en toegewezen afgifte van de schoenen aan Diesel, zonder vergoeding aan Makro c.s.), spelen in cassatie geen zelfstandige rol.

3.6. Makro c.s. hebben - tijdig(10) - cassatieberoep tegen 's hofs arrest ingesteld. Diesel concludeerde tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht, en vervolgens nog gereen gedupliceerd.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1. De algemene, inleidende klacht onder 1, richt zich tegen het arrest in de vrijwel volledige breedte, van rov. 4.1 t/m het dictum. Deze, als inleiding op te vatten klacht, behoeft geen bespreking.

4.2. De (in subonderdelen verdeelde) onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 houden, naar de kern genomen, de volgende klachten in:

- het hof heeft ten aanzien van de toetsing van de vraag naar toestemming van Diesel ten onrechte de 'Davidoff-rechtspraak' van het HvJ EG maatgevend geacht, omdat die betrekking heeft op import van buiten de EER, terwijl het hier gaat om binnen de EER in het verkeer gebrachte producten (onderdeel 2.1);

- het hof heeft ten onrechte geen bindende kracht toegekend aan het in het arrest van het Hof te Valencia gegeven oordeel over toestemming van Diesel (onderdeel 2.2, maar ook al aan de orde in onderdeel 2.1);

- het hof heeft ten aanzien van Diesels beroep op auteursrecht miskend dat ook dat moet afstuiten op het arrest van het Hof te Valencia (onderdeel 2.3).

4.3. Tegen het middel in al zijn onderdelen zou het bezwaar kunnen worden opgeworpen dat de daarin betrokken stellingen niet of nauwelijks(11) worden gedocumenteerd met vindplaatsen, waar die stellingen in de eerdere instanties zijn betrokken. Ik meen evenwel dat het middel niet daarop behoeft te stranden. De zich nogal eens herhalende klachten betreffen veeleer kwesties van 'recht' dan van 'feiten'. Daarnaast leert kennisneming van de stukken uit de eerdere instanties dat de nu in cassatie aan de orde zijnde (rechts-)vragen daar (ook toen vaak in herhaalde vorm) centraal gesteld zijn. Verwijzing naar vindplaatsen van die stellingen wordt dus niet ernstig gemist, en een nauwgezette verwijzing zou vele tussenvoegsels of voetnoten gevegd hebben, die de leesbaarheid van het middel niet zouden bevorderen. Last but not least teken ik aan dat de tegenpartij zich hierdoor klaarblijkelijk niet in haar verdediging geschaad heeft geacht.

Onderdeel 2.1

Inleidende opmerkingen, citaten en de klachten onder 2.1.1 - 2.1.6

4.4. Bij de in onderdeel 2.1 aan de orde gestelde vraag gaat het - ook tussen partijen onomstreden - om de uitleg van art. 13, onder A, lid 9 van de Benelux-Merkenwet (BMW)(12), 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 Gemeenschap 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' of 'Merkenrichtlijn'), 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.'(13)

Alvorens in nr. 4.13 terug te komen op deze bepalingen, komt een terugblik in de tijd dienstig voor. Vooral in nrs. 4.33-4.34 zal duidelijk worden, waarom ik dit dienstig acht.

4.5. Het gaat bij bovenstaande relatief jonge bepalingen om uitwerkingen van het klassieke leerstuk van de 'uitputting' van het subjectieve merkrecht: een klassiek leerstuk, omdat het bijna zo oud is als het merkenrecht zelf.(14) Immers, het bestaan van een onstoffelijk recht op het merk, riep al spoedig de vraag op of de merkhouder/fabrikant, die na het leveren van de gemerkte producten de stoffelijke eigendom daarvan kwijt is, via zijn onstoffelijke merkrecht toch nog invloed zou kunnen uitoefenen op de verdere lotgevallen van die producten. Meer in het bijzonder rees de vraag of dit recht kon worden aangewend om daarmee selectieve distributie in stand te houden en/of prijsconcurrentie op detaillistenniveau tegen te gaan.

4.6. Daarvoor was het merkenrecht rond de eeuwwisseling 1900 evenwel niet ingevoerd, en op nationaal niveau heeft een zodanige uitoefening van het subjectieve merkrecht dan ook nauwelijks een voet aan de grond gekregen: met het in het verkeer brengen van het gemerkte product was dit recht 'uitgeput'. Een belangrijk argument was (voorts) dat het merkenrecht slechts tegen herkomstverwarringsgevaar beoogde te beschermen, en die verwarring kon zich niet voordoen als het product daadwerkelijk van de merkhouder afkomstig was.

4.7. Over de nationale grenzen heen kon echter anders geoordeeld worden. Het merkrecht was nu eenmaal een nationaal subjectief recht. Men kon oordelen dat het nationale recht van merkhouder A in land X niet hetzelfde recht was als het nationale recht van dezelfde merkhouder A in land Y, en dat uitputting in land Y nog geen uitputting in land X met zich bracht. En als hierover anders geoordeeld werd(15), kon gezegd worden dat in ieder geval het nationale recht van merkhouder A in land X niet hetzelfde recht was als het nationale recht van merkhouder B in land Y, en dat uitputting in land X geen uitputting in land Y met zich bracht, ook al waren A en B samenwerkende (rechts-)personen. 'Door rechtspersonen heen kijken' deed de burgerlijke rechter destijds nog aanzienlijk minder graag dan thans.

Aldus ontstond in de 20e eeuw - aan de vooravond van de oprichting van de EEG - een situatie waarbij een aantal (Europese) landen slechts nationale uitputting kenden, en een aantal andere internationale (wereldwijde) uitputting, maar dat laatste kon veelal omzeild worden door de merken over de grenzen in handen van

verschillende rechtspersonen te leggen. Laatstbedoeld systeem was het Nederlandse.

4.8. In 1971 werd het Benelux-merkenrecht ingevoerd. Juist in de doelstelling van de Benelux Economische Unie paste het om marktenscheiding tussen de drie landen terug te dringen, waaronder merkenrechtelijke marktenscheiding: 'ni des douaniers, ni des huissiers'. Een uniform Benelux-merk dat slechts in handen van een merkhouder kon zijn, moest dit voorkomen. De uitputtingsbepaling in art. 13 (waarin destijds 'de Gemeenschap' nog niet vermeld was) gold uiteraard Beneluxwijd(16). In het kader van het overgangsrecht werd met onmiddellijke werking ingevoerd de regel van artikel 33: 'Indien een merk, krachtens [overgangsrecht] aan verschillende merkhouders in twee of drie der Beneluxlanden toebehoort, kan de merkhouder in een van deze landen zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk dragen en die uit een ander Beneluxland afkomstig zijn wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de exploitatie van de betrokken waren, een band van economische aard bestaat': dus wel door rechtspersonen heen kijken.

Daarnaast voorzag art. 11 onder 11, A en B (met onmiddellijke werking) in het tegengaan van omzeiling van de uitputting via overdracht- of licentieconstructies (cursiveringen toegevoegd):

'A. Het merk kan [...] overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven. Nietig is:

1. [...]

2. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Beneluxgebied betrekking heeft.

B. De beperking van een licentie, die geen beperking is naar haar duur of tot een deel van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd, heeft geen gevolg voor wat betreft de toepassing van deze wet.'

Lid B zorgde er voor dat aan - met name - territoriale beperkingen geen derdenwerking zou toekomen (uitputting).(17)

4.9. Ten aanzien van communautaire uitputting hield de BMW van 1971 geen expliciete bepalingen in, net zo min als - voor zover bekend - de merkenwetten van andere lidstaten. Hier was het woord voorshands aan de Europese rechter.

4.10. Ik betreed nu het terrein dat merkhouders, selectieve distributeurs, parallelimporteurs en hun afnemers (veelal: grote detaillistenketens), alsmede (merken-)advocaten en rechters enige decennia intensief bezig gehouden heeft. In deze ontwikkeling werden, na de tariefmuren en kwantitatieve beperkingen van nationale overheden, ook kunstmatige prijsverschillen geslecht die te wijten waren aan gebruikmaking van intellectuele eigendomsrechten op een wijze die buiten het 'specifieke voorwerp' daarvan trad. Aan deze ontwikkeling heeft het HvJ EG krachtig leiding geven.

4.11. Aan de vooravond van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn 89/104(18) had dit geleid tot een bepaald communautair acquis.(19) Die rechtstoestand is op uiterst instructieve wijze samengevat in het arrest van het Hof van Justitie van 22 juni 1994 (C-9/93; IHT Danzinger/Ideal Standard)(20) ,(21). Ik kan dus

niemand beter aan het woord laten dan het HvJ zelf, waarbij voor de art. 30 en 36 EEG-Verdrag, thans de art. 28 en 30 EG moeten worden gelezen. Ik citeer hierna de rov. 33-39, waarbij het kopje afkomstig is van het HvJ zelf, en de cursiveringen door mij zijn toegevoegd.

'De rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36, het merkenrecht en de parallelle importen

33. In vaste rechtspraak is het Hof op basis van de tweede zin van artikel 36 van het Verdrag van oordeel, "dat, waar artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het (...) inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts gedoogt, voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen;

dat ter zake van merken de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door valselijk van dit merk voorziene produkten te verkopen;

dat een belemmering van het vrije verkeer van goederen kan voortvloeien uit het bestaan, in een nationale wetgeving op het stuk van de industriële en commerciële eigendom, van bepalingen inhoudende dat het recht van de merkgerechtigde niet is uitgeput met het in het verkeer brengen van een produkt in een andere Lid-Staat onder bescherming van het merk, zodat de merkgerechtigde zich tegen de invoer in zijn eigen staat van het in een andere staat in het verkeer gebrachte produkt kan verzetten;

dat een dergelijke belemmering niet is gerechtvaardigd, wanneer het produkt in de Lid-Staat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop;

dat immers, indien de merkgerechtigde de invoer van de beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht, zou kunnen verbieden, hij de mogelijkheid zou hebben de nationale markten af te grendelen en aldus de handel tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het merk voortvloeiende exclusieve recht te verzekeren"

(arrest van 31 oktober 1964, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, Jurispr. 1974, blz. 1183, r.o. 7 tot en met 11).

34. De artikelen 30 en 36 staan dus in de weg aan de toepassing van een nationale wet die de merkgerechtigde in de staat van invoer het recht geeft, zich te verzetten tegen de verhandeling van produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in de staat van uitvoer in het verkeer zijn gebracht. Dit zogeheten uitputtingsbeginsel sorteert effect, wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij ver-

schillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Verscheidene situaties zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenverteenwoordiger.

35. Uit zowel de nationale als de communautaire rechtspraak zijn talrijke gevallen bekend, waarin het merk aan een dochtermaatschappij of aan een alleenverteenwoordiger was overgedragen om die ondernemingen in staat te stellen, hun nationale markten tegen parallelle importen te beschermen door te profiteren van het feit, dat in sommige nationale rechtsorden op het punt van de uitputting van rechten een restrictieve opvatting werd gehuldigd.

36. De artikelen 30 en 36 maken dergelijke manipulaties van het merkenrecht onmogelijk, daar zij in de weg staan aan de toepassing van nationale wetten die de rechthebbende de mogelijkheid bieden, zich tegen invoer te verzetten.

37. In de bovenomschreven situaties (r.o. 34) brengt vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Zoals het Hof in het arrest Hag II verklaarde, dient het merk, om zijn rol te kunnen vervullen, de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene produkten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (r.o. 13). In alle bovengenoemde gevallen is er sprake van controle door een en dezelfde eenheid: het concern in het geval van produkten die door een dochtermaatschappij in het verkeer worden gebracht; de fabrikant in het geval van produkten die door de alleenverteenwoordiger worden verhandeld, en de licentiegever in het geval van produkten die door een licentiehouder op de markt worden gebracht. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de produkten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. De herkomst die het merk moet garanderen, is dezelfde: zij wordt niet bepaald door de persoon van de vervaardiger, maar door het centrum van waaruit de vervaardiging wordt geleid (zie de toelichting bij het Benelux-Verdrag en de eenvormige wet, Benelux Publikatieblad 1962-2, blz. 36).

38. Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de produkten en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. Een nationale wet die de licentiegever de mogelijkheid zou bieden, zich met een beroep op de slechte kwaliteit van de produkten van de licentiehouder tegen de invoer van die produkten te verzetten, zou derhalve wegens strijd met de artikelen 30 en 36 buiten toepassing moeten worden gelaten: indien de licentiegever de vervaardiging van produkten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. Is de vervaardiging van

produkten binnen een zelfde concern gedecentraliseerd en vervaardigen de in de onderscheiden Lid-Staten gevestigde dochtermaatschappijen produkten waarvan de kwaliteit is aangepast aan de bijzonderheden van de desbetreffende nationale markt, dan zou een nationale wet op grond waarvan het een tot het concern behorende dochtermaatschappij zou zijn toegestaan, zich met een beroep op die kwaliteitsverschillen tegen de verhandeling op haar gebied van door een zustermaatschappij vervaardigde produkten te verzetten, eveneens buiten toepassing moeten worden gelaten. De artikelen 30 en 36 dwingen het concern, de consequenties van zijn keuze te dragen.

39. De artikelen 30 en 36 staan derhalve in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een produkt dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd.'

4.12. Hoewel het arrest IHT Danzinger/Ideal Standard niet uitdrukkelijk daaraan herinnert, wil ik nog wijzen op het arrest van HvJ EG 22 januari 1981 in de zaak Dansk Supermarked/Imerco(22). Het ging daar om overschrijding van de grenzen van een contractuele beperking door een producent/toeleverancier: iets wat in de onderhavige zaak Diesel/Makro c.s. ook aan de orde is(23).

Deense inkoopcombinatie Imerco had een jubileumservies laten ontwerpen en produceren in het Verenigd Koninkrijk. Deze serviezen zouden uitsluitend door de leden van Imerco in Denemarken in de handel worden gebracht. Over een serie tweede keus-serviezen was overeengekomen dat de Engelse fabrikant deze zelf zou verkopen, met een verbod tot doorverkoop naar Scandinavië. Via een Deense tussenhandelaar (die zelf in het V.K. had gekocht) kwamen sommige van deze tweede keus-serviezen in handen van Dansk Supermarked, die ze in Denemarken doorverkocht. Daartegen vroeg Imerco een verbod. Op vragen van de Deense Hejesteret overwoog het HvJ EG (cursivering toegevoegd):

'9. De vraag moet zo worden begrepen, dat men wenst te weten of de handel in een waar die, met toestemming van de onderneming die gerechtigd is erover te beschikken, op rechtmatige wijze in een lid-staat in de handel is gebracht, krachtens een tussen deze onderneming en de fabrikant gesloten overeenkomst in een andere lid-staat kan worden verboden hetzij op grond van de nationale wetgeving inzake de auteurs- of merkrechtelijke bescherming, hetzij krachtens de wetgeving inzake de handelspraktijken.

[...]

12. Op de gestelde vraag dient in de eerste plaats te worden geantwoord dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat een rechterlijke instantie in een lid-staat niet krachtens een auteursrecht of een merkrecht de verhandeling in die lid-staat kan verbieden van een waar die onder een van die rechten valt, wanneer deze waar door of met toe-

stemming van de houder van dat recht in een andere lid-staat rechtmatig in het verkeer is gebracht.

13. De door Imerco ingeroepen Deense Wet van 14 juni 1974 legt de ondernemingen de verplichting op, bij hun activiteiten de eisen van een regelmatige handelspraktijk in acht te nemen. [...] Zoals de Deense regering heeft verklaard, is deze wet in bepaalde opzichten vergelijkbaar met de wetgeving inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging die in andere lid-staten van kracht is, maar heeft zij daarnaast nog andere doelstellingen, met name op het gebied van de consumentenbescherming.

14. Het Hejesteret wil met zijn vraag vernemen of het in Denemarken ten verkoop aanbieden van een waar die in een andere lid-staat met toestemming van een Deense onderneming in het verkeer is gebracht op voorwaarde dat zij niet naar Denemarken wordt uitgevoerd waar zij een exclusief door de betrokken onderneming in de handel gebrachte waar concurrentie zou aandoen, in strijd is te achten met de regelmatige handelspraktijk.

15. Bij de beantwoording van deze vraag moet vooraf worden opgemerkt, dat het gemeenschapsrecht in beginsel niet tot gevolg heeft dat de in de lid-staat van invoer geldende bepalingen inzake de handelspraktijken niet kunnen worden toegepast op uit andere lid-staten ingevoerde waren. Bijgevolg kan de handel in ingevoerde waren worden verboden wanneer de omstandigheden waaronder zij ten verkoop worden aangeboden, in strijd zijn met wat in de lid-staat van invoer doorgaat voor regelmatige en eerlijke handelspraktijken.

16. Met nadruk moet er echter op worden gewezen dat, gelijk het Hof in ander verband heeft verklaard in zijn arrest van 25 november 1971 (zaak 22/71, Beguelin, Jurispr. 1971, blz. 949), de invoer van een waar die in een andere lid-staat op regelmatige wijze in de handel is gebracht, op zichzelf niet als een onregelmatige of oneerlijke handelspraktijk kan worden beschouwd; de verkoop kan slechts als zodanig worden aangemerkt op grond van omstandigheden die los staan van de eigenlijke invoer.

17. Verder dient te worden opgemerkt dat overeenkomsten tussen particulieren nooit kunnen derogeren aan de dwingende verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen. Hieruit volgt dat een overeenkomst die een verbod bevat om een waar die op rechtmatige wijze in een lid-staat in de handel is gebracht, in een andere lid-staat te importeren, niet kan worden aangevoerd of in aanmerking kan worden genomen om de verkoop van die waar als een onregelmatige of oneerlijke handelspraktijk te kwalificeren.'

Hoewel, als gezegd, het arrest IHT Danzinger/Ideal Standard van 1994 niet aan het arrest Dansk Supermarked van 1981 refereert, wordt in een tamelijk recent arrest van 2006(24) het arrest Dansk Supermarked niettemin aangehaald als onderdeel van de 'vaste rechtspraak' van het HvJ EG, wat duidt op deel uitmaken van het communautaire acquis.

4.13. Dit was dus (voor zover voor de onderhavige zaak relevant(25)) de stand van het gemeenschapsrecht voordat in art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn 89/104/EG de uitputting van het subjectieve merkrecht een communautairrechtelijke regeling kreeg.

Ik geef die bepaling gemakshalve nogmaals weer:

'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.'

4.14. Makro's middelonderdeel 2.1 stelt onder 2.1.1-2.1.6 - in de kern - de vraag aan de orde of dit communautaire acquis, waarbij het gaat om - onbetwist - binnen de Gemeenschap/EEG (in casu nl. in Spanje) in het verkeer gebrachte goederen, (wel of niet) achterhaald is door de in het bestreden arrest van het Amsterdamse hof bedoelde - latere - 'Davidoff-rechtspraak' van het HvJ EG, waarbij het ging om buiten de EER in het verkeer gebrachte goederen. Het gaat dus om de vraag of het Amsterdamse hof terecht c.q. begrijpelijk ervan uitgegaan is dat de inhoudelijke 'Davidoff'-criteria in de onderhavige intracommunautaire zaak überhaupt toepasselijk zijn.

4.15. Dat vereist een nadere analyse van deze 'Davidoff-rechtspraak' ten aanzien van het door het HvJ EG (al dan niet, of meer of minder duidelijk) aangegeven veld waarop de daarin neergelegde 'toestemmingstoets' toepasselijk is. Ik verklap reeds dat het Hof van Justitie de restrictieve 'Davidoff'-uitleg van het begrip 'toestemming' in art. 7 lid 1 van Merkenrichtlijn 89/104 (met nadruk) bedoeld heeft voor gevallen waarin de waren door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Voordat ik daarop in de nrs. 4.30 e.v. nader inga, moet ik in nrs. 4.16-4.28 wijzen op het volgende.

4.16. Het gaat in de nu door de Hoge Raad over middelonderdeel 2.1 te geven oordeel in wezen om de vraag of het in nr. 4.13 geciteerde art. 7 lid 1 van Richtlijn 89/104 voor de situatie van binnen de gemeenschap in het verkeer gebrachte goederen:

(a) gezien moet worden als een neerlegging (in eenvoudiger bewoordingen) van het acquis communautair oftewel bevestiging van de eerdere rechtspraak van het HvJ EG als hierboven (aan de hand van de uitvoerige citaten uit het arrest IHT Danzinger/Ideal Standard) aangegeven(26); dan wel of

(b) dit art. 7 lid 1 een eigen nieuwe uitleg dient te krijgen aan de hand van de bewoordingen ervan (en de context met andere Richtlijnbevestigingen en de considerans van de Richtlijn).

4.17. Die vraag is al eens bij het Hof van Justitie van de EG aan de orde geweest. Zij is niet aan de orde geweest in de context van feiten als in de onderhavige zaak, gekenmerkt door de omstandigheid dat getwist wordt over de aanwezigheid c.q. inhoud van toestemming van een merkhouder aan een (indirecte) handelsrelatie die tevens voor de merkhouder produceert. Ware dat het geval geweest, dan zou de zaak Makro c.s./Diesel nu waarschijnlijk niet bij de Hoge Raad voorliggen.

4.18. De onder 4.16 bedoelde vraag is echter wel - al in 1996 - bij het HvJ EG aan de orde geweest in het kader

van intracommunautaire parallelimport die gepaard ging met ompakken van met het merk voorziene waren (farmaceutica). Daarover had het Hof voor de totstandkoming van de Merkenrichtlijn al een aantal arresten gewezen(27), waarbij geoordeeld was dat de art. 30 en 36 EEG-Verdrag meebrachten dat de merkhouder zich (ook) niet tegen dit ompakken kon verzetten, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan.

4.19. In de hier bedoelde (drie) arresten van 11 juli 1996(28) werd inderdaad gestreden of onder vigeur van het nieuwe art. 7 lid 1 van de Richtlijn het oude, op art. 30 en 36 EEG-Verdrag gebouwde 'acquis' nog gold.(29) Merkhouders meenden van niet, nu art. 7 lid 1 immers niet over ompakken rept, nu art. 7 lid 2 zelfs met zo veel woorden wijziging van de toestand van de waren als inbreukmakend aanmerkte, en nu art. 5 lid 3 met zo veel woorden het aanbrengen van het merk op de verpakking van de waren tot exclusief prerogatief van de merkhouder had verklaard.

4.20. De Deense rechter stelde een duidelijke vraag over de verhouding van art. 7 lid 1 van de Richtlijn tot de (jurisprudentie van het HvJ EG ex) art. 30 en 36 EEG-Verdrag, en kreeg een duidelijk antwoord. Ook hier wil ik graag het HvJ zelf aan het woord laten. Uit het arrest Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova citeer ik (kopje van het HvJ zelf, cursiveringen toegevoegd):

'De toepassing van artikel 7 van de richtlijn

24. Met zijn eerste vraag in zaak C-436/93 wenst het Hejesteret in wezen te vernemen, of de vraag, of een merkhouder met een beroep op zijn merkrecht een importeur kan verbieden een produkt te verhandelen dat door de merkhouder of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, wanneer die importeur het produkt in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht zonder toestemming van de merkhouder, moet worden beoordeeld naar het nationale merkenrecht in samenhang met uitsluitend artikel 7 van de richtlijn dan wel mede in samenhang met artikel 36 van het Verdrag.

[...]

26. Vervolgens zij opgemerkt, dat artikel 7 van de richtlijn, dat in algemene termen is gesteld, een sluitende regeling bevat van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor waren die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De nationale bepalingen ter zake moeten derhalve worden beoordeeld in het licht van deze bepaling.

27. De richtlijn moet evenwel, zoals elke regeling van afgeleid recht, worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van artikel 36 (zie in deze zin arresten van 9 juni 1992, zaak C-47/90, Delhaize, Jurispr. 1992, blz. I-3669, r.o. 26, en 2 februari 1994, zaak C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, Jurispr. 1994, blz. I-317, r.o. 12).

28. Derhalve moet op de eerste vraag in zaak C-436/93 worden geantwoord, dat [die] vraag [...] moet worden beoordeeld naar het nationale merkenrecht in samenhang met artikel 7 van de richtlijn, uitgelegd in het licht van artikel 36 van het Verdrag.'

4.21. Geen verwijdering van het acquis derhalve. Dat blijkt ook uit het vervolg van het arrest:

'30. Volgens artikel 7, lid 1, van de richtlijn staat het aan het merk verbonden recht 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.

31. Deze bepaling is gesteld in overeenkomstige termen als die door het Hof werden gebezigd in de arresten waarin het bij de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag het communautairrechtelijk beginsel van uitputting van het merkrecht erkende. Daarmee wordt door deze bepaling de rechtspraak van het Hof overgenomen volgens welke de houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd merk zich niet met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een produkt dat door de gerechtigde zelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht (zie met name arresten van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm I, Jurispr. 1974, blz. 1183, r.o. 7-10; 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG, Jurispr. 1990, blz. I-3711, r.o. 12, hierna: "arrest HAG II"; en 22 juni 1994, zaak C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, Jurispr. 1994, blz. I-2789, r.o. 33 en 34).

[...]

35. Aanvaarding van de opvatting, dat het in artikel 7, lid 1, van de richtlijn neergelegde uitputtingsbeginsel niet van toepassing is wanneer de importeur het produkt heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht, zou [...] een ingrijpende wijziging van de uit de artikelen 30 en 36 van het Verdrag voortvloeiende beginselen betekenen.

36. Niets wijst er evenwel op, dat artikel 7 van de richtlijn de strekking van deze rechtspraak beoogt te beperken. Dat zou ook ontoelaatbaar zijn, aangezien een richtlijn geen belemmeringen van de intracommunautaire handel kan rechtvaardigen dan binnen de door het Verdrag gestelde grenzen. Volgens de rechtspraak van het Hof geldt het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet enkel voor nationale maatregelen, maar evenzeer voor maatregelen die van de gemeenschapsinstellingen uitgaan (zie laatstelijk arrest van 9 augustus 1994, zaak C-51/93 Meyhui, Jurispr. 1994, blz. I-3879, r.o. 11).'

4.22. Ten aanzien van art. 7 lid 2 van de Richtlijn (geen uitputting indien daarvoor gegronde redenen zijn, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is) overwoog het hof nog:

'40. Bedacht dient [...] te worden, dat artikel 7 van de richtlijn, evenals artikel 36 van het Verdrag, de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd.

41. Teneinde te bepalen, of de houder van een merk zich krachtens artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan ver-

zetten tegen de verhandeling van omgepakte waren waarop het merk opnieuw is aangebracht, moet derhalve worden aangeknoopt bij de in het kader van artikel 36 door het Hof geformuleerde rechtspraak.'

4.23. Uit het arrest Eurim-Pharm/Beiersdorf e.a. van dezelfde datum citeer ik - ten overvloede - nog:

'27. Blijkens het eveneens heden door het Hof gewezen arrest in de zaken Bristol-Myers Squibb e.a. (zaken C-427/93, C-429/92 en C-436/93, r.o. 40 beoogt artikel 7 van de richtlijn, evenals artikel 36 van het Verdrag, de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd.'

4.24. Bij intracommunautair goederenverkeer geldt dus in elk geval een identieke uitleg van art. 7 van de Richtlijn en het acquis communautaire ex art. 30 e.v. EEG-Verdrag (thans art. 28 en 30 EG) ten aanzien van de uitputting bij parallelimport die gepaard gaat met 'ompakken'.

4.25. Over extracommunautaire uitputting had het HvJ EG zich nooit ten principale hoeven uitlaten, omdat dat (nog) geen zaak was van EEG-recht.(30) Het was een zaak van nationaal recht waarover - zoals in nr. 4.7 aangegeven - in de lidstaten verschillend geoordeeld werd.

4.26. De totstandkoming van de Merkenrichtlijn riep intussen de vraag op of art. 7 hierin verandering zou brengen. Het juridisch veld zinderde enige jaren van tegengestelde opinies over de vraag of het nieuwe art. 7 lid 1 van Richtlijn aan de lidstaten wel of niet ruimte had gelaten om - naast de gecodificeerde verplichte communautaire uitputting - ook, desgewenst, de wereldwijde uitputting te mogen (blijven) toepassen.

4.27. Op 16 juli 1998 maakte het Hof van Justitie zijn keuze bekend in het arrest Silhouette/Hartlauer.(31) Het hof verklaarde 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.'

Het Hof van Justitie koos dus tegen zgn. 'wereldwijde' uitputting, en voor zgn. (slechts) 'Europese' uitputting van het merkrecht. Anders gezegd: het HvJ bood de merkhouder uitdrukkelijk de mogelijkheid om de EERmarkt en markten buiten de EER te scheiden en op die verschillende markten verschillende prijsniveaus toe te passen, en daaraan mochten lidstaten niet afdoen.

4.28. Gegeven dit resultaat van de zaak Silhouette/Hartlauer konden procedures over nadere vragen niet uitblijven, waaronder de vraag hoe gauw (of juist niet gauw) impliciete toestemming mede voor verhandeling binnen de EER aangenomen mocht worden, ook al waren de producten fysiek voor het eerst buiten de EER in de handel gebracht.(32)

Voor de beantwoording van dit soort vragen bestond geen acquis communautaire: dit was nieuw.

4.29. Tot de vervolgens hierover gewezen HvJ-jurisprudentie behoort het vaker genoemde arrest Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s. van 2001(33): het arrest dat het Amsterdamse hof in de nu door de Hoge Raad te beoordelen zaak tot richtsnoer heeft genomen.

Daarbij lijkt het Amsterdamse hof de inhoudelijke criteria voor 'toestemmingstoetsing' uit dat arrest van het HvJ EG op zichzelf op een juiste wijze te hebben gevolgd. Ik citeer de desbetreffende rov. 45-47 van het HvJ EG (cursiveringen toegevoegd):

'45. Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving(34) van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.

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

47. Op de eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 moet dus worden geantwoord dat artikel 7, lid 1 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden voor, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen.'

4.30. Ik ben nu terug bij nr. 4.15 van deze conclusie. De door onderdeel 2.1 van het middel aan de orde gestelde vraag is immers in welke gevallen de - strenge - 'toestemmingstoets' van dit HvJ-arrest moet plaatsvinden: bij het in het verkeer brengen buiten de EER, of ook bij het in het verkeer brengen binnen de EER.

Ik laat wederom het HvJ zelf aan het woord. Ik citeer daartoe de rov. 35, (nogmaals) 47 en 55 van het arrest Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s. (met cursiveringen mijnerzijds, waarbij in rov. 47 nu andere woorden gecursiveerd zijn):

'35. Met zijn eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van de van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, uitdrukkelijk moet zijn, dan wel of zij ook impliciet kan zijn.

[...]

47. Op de eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 moet dus worden geantwoord dat artikel 7, lid 1 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden voor, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen.

[...]

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

4.31. Deze overwegingen wijzen alleszins op een beperking van de toepasselijkheid van de in nr. 4.29 weergegeven (strenge) 'toestemmingstoets' tot gevallen waarin de van het merk voorziene producten eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

4.32. Een zodanige lezing vindt bevestiging in het arrest van het HvJ EG van 8 april 2003 in de zaak C-244/00 (Van Doren/Lifestyle of 'Stussy')(35); cursiveringen toegevoegd):

'29. In die zaken(36), 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.'(37)

4.33. Aan de hand van de citaten in nrs. 4.30-4.32 dringt zich het beeld op dat het Hof van Justitie de (restrictieve) uitleg van het begrip 'toestemming' in art. 7 lid 1 van Merkenrichtlijn 89/104 inderdaad (zelfs met nadruk) bedoeld heeft voor gevallen waarin de waren door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

4.34. Dat beeld wordt nog versterkt door hetgeen het HvJ EG eerder overwoog over de onverminderde betekenis van de art. 30 e.v. EEG-Verdrag (thans art. 28 en 30 EG) bij de uitleg van art. 7 van de Richtlijn ten aanzien van intracommunautaire gevallen, waarover ik rapporteerde in nrs. 4.17-4.24.

De 'minimumoptie' van onderdeel 2.1

4.35. De 'minimumoptie' van onderdeel 2.1 is vernietiging van het arrest van het hof, omdat het in plaats van de 'Davidoff-rechtspraak' toe te passen, zich had moeten richten naar de criteria van (het communautaire

acquis) voor gevallen van intracommunautaire parallelimport, als blijktend uit HvJ EG 22 juni 1994 (C-9/93; IHT Danzinger/Ideal Standard)(38), hetgeen tot afwijzing van Diesels op merkrecht gestoelde vorderingen zou moeten, althans kunnen leiden. In die zin luiden de hierboven (naar de kern) aangehaalde en tegen het licht van de rechtspraak van het HvJ EG gehouden klachten in (sub-)onderdelen 2.1.1 t/m 2.1.6(39).

4.36.1. Uit het vorenstaande bleek dat deze klachten gegrond zijn, als het inderdaad zo is dat het HvJ EG in het arrest Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s. van 20 november 2001 voor intracommunautaire gevallen - zoals in de onderhavige zaak van Diesel vs. Makro c.s. - geen afscheid heeft willen nemen van het in nr. 4.11 gereleveerde arrest IHT Danzinger/Ideal Standard en het daarin neergelegde communautaire acquis. Makro c.s. hebben belang bij die klacht omdat - blijkens de geciteerde rov. 33-39 van laatstgenoemd arrest - een betrokkenheid van de merkhouder (respectievelijk de in rov. 38 van dat arrest bedoelde 'controlemogelijkheid') veel eerder kan leiden tot het aannemen van intracommunautaire uitputting: zo niet op basis van art. 7, lid 1 van Richtlijn 89/104, dan toch op basis van art. 28 en 30 EG.

Dat het arrest IHT Danzinger/Ideal Standard, sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104, ook onder vigeur van die Richtlijn nog steeds overeind staat voor intracommunautaire gevallen, acht ik - zoals hierboven in nrs. 4.16-4.34 uiteengezet - alleszins aannemelijk.

4.36.2. Uit nr. 4.12 blijkt dat dit m.i. ook geldt voor het daar aangehaalde arrest Dansk Supermarked/Imerco.

Terwijl over de relevantie van IHT Danzinger/Ideal Standard hierboven al alles gezegd is wat erover te zeggen valt, moeten aan de relevantie van Dansk Supermarked/Imerco voor de onderhavige zaak misschien nog enige woorden gewijd worden. Die relevantie is gelegen in de vraag of restrictie tot testverkoop (steekproeven)(40) in Spanje, Portugal en Andorra in de blijkens het arrest van het Amsterdamse hof door Diesel op zichzelf niet weersproken door Difs a aan Flexi Casual geboden mogelijkheid tot subcontractering, aan derden zoals Makro c.s. zouden kunnen worden tegengeworpen. Het oordeel van het Amsterdamse hof luidt in die zin, en in onderdeel 2.1 liggen ook daartegen gerichte klachten besloten.

4.36.3. Helemaal zeker over de blijvende gelding van de arresten IHT Danzinger/Ideal Standard en Dansk Supermarked/Imerco voor de intracommunautaire situaties ben ik echter niet. Ik meen dat deze kwesties (dus) in aanmerking komen voor prejudiciële vraagstelling op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de EG. Op de te stellen vragen kom ik evenwel pas terug aan het eind van deze conclusie.

Onderdeel 2.1 van het middel kent immers ook een 'maximumoptie'. Thans dient gezien te worden wat het lot daarvan, en van onderdeel 2.2 is, nu het eventueel slagen daarvan het stellen van hierboven bedoelde prejudiciële vragen overbodig zou kunnen maken.

De 'maximumoptie' van onderdeel 2.1

4.37. De maximumoptie van onderdeel 2.1 (aanhef) komt er qua resultaat op neer dat het (Amsterdamse)

hof zich had moeten laten leiden door het arrest van het Hof te Valencia van 18 december 2002, hetgeen zonder meer tot afwijzing van de op merkrecht gestoelde vorderingen van Diesel zou moeten leiden. De klachten die tot dit resultaat zouden moeten leiden, worden uitgewerkt in de (sub-)onderdelen 2.1.7 t/m 2.1.11.

4.38. De in deze onderdelen aangevoerde 'tweeslag' van de primaire rechtsklacht en de subsidiaire motiveringsklacht (vgl. onderdeel 2.1.11) strekt er, als ik het goed zie, in de kern toe te verdedigen dat het hof in rov. 4.5 van het bestreden arrest heeft miskend dat in casu beslissend is de toestemming in de contractuele verhouding Diesel en Flexi Casual (uitmondend in de machtiging aan Cosmos), en dat het aanknopingspunt niet is de derdenwerking van die toestemming jegens Makro c.s. (vgl. onderdelen 2.1.7- 2.1.9). Om die reden zou het hof hebben verzuimd volgens 'internationaal privaatrechtelijke beginselen' (vgl. onderdeel 2.1.9, in fine) het Spaanse interne vermogensrecht (vgl. onderdeel 2.1.7, in fine) toe te passen op de vraag of Diesel uitdrukkelijk of impliciet aan Flexi Casual/Cosmos toestemming heeft gegeven de waren in de Gemeenschap in de handel te brengen. Volgens het middel staat, gelet op de beslissing van het gerechtshof te Valencia, vast dat volgens Spaans recht de toestemming is gegeven (vgl. onderdeel 2.1.10 in samenhang met onderdeel 2.1.4).

4.39. Bij de beoordeling van deze 'maximumoptie' moet worden vooropgesteld, dat de onderhavige procedure van de aanvang af is gebaseerd op de Benelux-inschrijvingen die gevolgd zijn op Diesels internationale merkregistraties(41). De merkinbreukvordering van Diesel jegens Makro c.s. heeft betrekking op het handelen van Makro c.s. op het grondgebied van Nederland c.q. de Benelux. Derhalve betreft de feitelijke grondslag van Diesels vordering, kort samengevat, een inbreuk op haar Benelux-merk zoals dat wordt beschermd door de BMW.(42) Het hof Amsterdam overwoog dan ook - terecht - in rov. 4.5 van het bestreden arrest:

'4.5. Of Diesel toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van de schoenen in de Europese Economische Ruimte, dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 13A lid 9 BMW. Deze bepaling vormt de uitvoering van artikel 7 lid 1 van de eerste EG-richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Voor de uitleg van deze bepaling is bepalend de rechtspraak van het Hof van Justitie (...).'

4.40. De stelling dat het hof in rov. 4.5 heeft miskend dat het hier om de toestemming in de contractuele relatie(s) Diesel/Flexi Casual/Cosmos gaat, mist m.i. feitelijke grondslag. Met de zinsnede '(...) dient te worden beoordeeld aan de hand van art. 13A lid 9 BMW' heeft het hof kennelijk niet meer willen uitdrukken dan dat de onderhavige merkinbreuk binnen het raam van de BMW valt, nu Diesel bescherming inroept van haar Benelux-merk. Dit getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering. Ik teken daarbij aan dat het middel verder geen argumenten aanvoert - noch verwijst naar overwegingen van het hof

- die erop duiden dat het hof de kwestie van de initiële toestemming in de contractuele relatie Diesel/Flexi Casual/Cosmos uit het oog verloren heeft(43).

4.41. Het standpunt van Makro c.s. dat het interne Spaanse recht, als uitgelegd door de Spaanse rechter (zonder meer) doorslaggevend zou zijn voor de vraag of toestemming in de zin van art. 7, lid 1 van Richtlijn 89/104 aangenomen kan/moet worden, staat bovendien haaks op de volgende - m.i. geenszins tot kwesties van voor het eerst buiten de EER in het verkeer gebrachte waren beperkte - overwegingen van het HvJ EG in het arrest Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s.:

'39. Dienaangaande zij eraan 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 Silhouette International Schmied, reeds aangehaald, punten 25 en 29).

[...]

42. Indien het begrip toestemming echter onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dat voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben, dat de bescherming verschilt naar gelang van de betrokken wet. Het in de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 genoemde en als fundamenteel aangemerkte doel, in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming te verlenen, zou dan niet worden bereikt.

43. Het staat dus aan het Hof, een eenvormige uitlegging te geven van het begrip toestemming voor het in de EER in de handel brengen, als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de richtlijn.'

4.42. Het HvJ heeft het vorenstaande in rov. 32 van het arrest Van Doren/Lifestyle(44) nog eens benadrukt.

4.43. Indien - zoals ik vermoed - nog steeds de criteria van rov. 33-39 van het arrest IHT Danzinger/Ideal Standard bepalend zijn, gaat het daarmee om een eenvormige communautairrechtelijke maatstaf, met een zwaar accent op de in rov. 38 van het arrest bedoelde controlemogelijkheid. Vooralsnog lijkt het communautaire acquis ook geen ruimte voor de nationale rechter te geven om (mede, aanvullenderwijs) aan de hand van intern nationaal recht te beoordelen of de 'toestemming van de merkhouder' respectievelijk de in het IHT Danzinger/Ideal Standard-arrest bedoelde 'controlemogelijkheid' aanwezig geoordeeld moet worden.(45) Op dit laatste aspect, de mogelijke aanvullende ruimte voor toepassing van intern nationaal recht, borduur ik hieronder nog even voort.

4.44. In geval het Hof van Justitie op dit punt het door hem uit te leggen communautaire recht (toch) niet tot in de diepste details zou willen laten afdalen en aldus voor nationaal vermogensrecht ruimte laat, zou het dan ook gaan om de i.p.r.-vraag op grond van welk nationaal vermogensrecht - met het oog op het aannemen van uitputting - het toestemmingsvereiste nader moet worden ingevuld.(46) Die vraag - in casu de vraag of Diesel aan Flexi Casual en Cosmos toestemming heeft gegeven tot het in de handel brengen van de waren op het Iberisch schiereiland (en derhalve het Benelux-merk is uitgeput) - is dan prelabel aan de hoofdvraag

of sprake is van een door Makro c.s. gepleegde merkinbreuk op Diesels Benelux-merk. Het in het conflictenrecht bekende probleem van de voorvraag(47) doet zich in deze situatie evenwel niet voor, omdat er geen sprake is van een botsing van verwijzingsregels ten aanzien van de voorvraag.(48) Nu het toepasselijk recht op de hoofdvraag ('merkinbreuk?') wordt beheerst door het in Nederland geldende Benelux-merkenrecht, dient ook het Nederlandse internationaal privaatrecht te bepalen welk recht op de voorvraag ('toestemming') van toepassing is.

Dat gezegd zijnde, moet aan Makro c.s. in principe worden toegegeven dat van belang kan zijn om - als aangegeven: naar Nederlands i.p.r. - vervolgens vast te stellen welk recht de contractuele verhouding beheerst die ten grondslag heeft gelegen aan de initiële toestemming. (In principe, immers (i) nog steeds voor zover de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG daartoe ruimte zou laten, en (ii) onder voorbehoud van hetgeen in het volgende nr. zal volgen.) Volgens Nederlands i.p.r. is dan toepasselijk het recht dat partijen hebben gekozen of, bij gebreke van rechtskeuze, het recht dat het nauwst is verbonden met de betreffende rechtsverhouding (als regel het recht van het land waar de contractspartij die de karakteristieke prestatie moe(s)t verrichten, woonachtig of gevestigd is). In het onderhavige geval kan ervan worden uitgegaan dat op grond van art. 3 en 4 EVO(49) Spaans recht op de tussen Diesel en Flexi Casual gesloten overeenkomst van toepassing is (50).

4.45. Echter, het eerder genoemde onderscheid tussen hoofdvraag en voorvraag is m.i. wel degelijk door het hof onderkend. Dit blijkt uit hetgeen het hof in rov. 4.8 en 4.9 van het bestreden arrest heeft overwogen:

'4.8. Het hof dient derhalve aan de hand van [de] hiervoor onder 4.5 bedoelde rechtspraak te beoordelen of de bedoelde toestemming door Diesel te beoordeelend. Deze rechtspraak houdt in - kort gezegd en voorzover hier relevant - dat de toestemming van de merkhouder tot het in de Europese Economische Ruimte verhandelen van van dat merk voorziene producten zowel expliciet als impliciet kan geschieden, en dat het er om gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de Europese Economische Ruimte in de handel brengen. In dat verband hebben Makro c.s. aangevoerd dat uit het arrest van 18 december 2002 van het Spaanse Hof te Valencia (productie B bij memorie van grieven) volgt dat dat het geval is en dat het hof ieder verder onderzoek achterwege kan en/of moet laten.

4.9. Anders dan Makro c.s. hebben aangevoerd, volgt uit het arrest van het Hof te Valencia niet dat het hier toepasselijke criterium door dat Hof is aangelegd. Uit het arrest van dat hof (met name uit p. 10, tweede alinea) volgt veeleer dat het Spaanse Hof de aan hem voorgelegde zaak aan de hand van het Spaanse recht heeft beoordeeld.'

Het hof zet in rov. 4.8 allereerst (terecht) de rechtspraak van het Hof van Justitie neer als startpunt c.q. uitgangspunt van de rechterlijke toetsing ten aanzien

van bovengenoemde prealabele vraag ('toestemming'), en heeft vervolgens in rov. 4.9 kennelijk willen benadrukken dat het toepassen van het op die aanvraag toepasselijke Spaanse recht alleen - dus zonder rekening te houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie - een onjuiste maatstaf is. Tot zover kan het oordeel van het (Amsterdamse) hof niet anders dan juist worden geacht. Vervolgens merk ik op dat uit dit oordeel van het (Amsterdamse) hof niet de conclusie kan worden getrokken dat het hof (aanvullende) toepassing van Spaans vermogensrecht principieel afwijst. 4.46. Waar het hof vervolgens in rov. 4.11 tot en met rov. 4.14 nader ingaat op de tekst van de tussen Diesel en Flexi Casual gesloten overeenkomst, berust zijn conclusie omtrent de inhoud en strekking van die overeenkomst klaarblijkelijk op zijn uitleg en toetsing daarvan aan de hand van de Davidoff-maatstaf van het communautaire recht. Dat die 'Davidoff'-maatstaf vermoedelijk onjuist is, heb ik hierboven al aangegeven in het kader van de 'minimum-optie' van onderdeel 2.1: in plaats daarvan lijkt de communautairrechtelijke maatstaf van het arrest IHT Danzinger /Ideal Standard de aangewezen.

Maar daarmee was en is (uiteraard) niet gezegd dat de maximum-optie van onderdeel 2.1 kan slagen. Die kan niet slagen omdat het (Amsterdamse) hof, zoals vaker aangegeven, terecht heeft geoordeeld dat niet Spaans, maar communautair recht het uitgangspunt moet zijn, en dat (dus) een oordeel op basis van louter Spaans recht niet doorslaggevend kan zijn. Voor zover het (Amsterdamse) hof toch nog ruimte had om binnen het communautairrechtelijke kader betekenis toe te kennen aan Spaans recht (wat hier, nog steeds, slechts bij wege van hypothese wordt vermeld), heeft het (Amsterdamse) hof die optie niet miskend, immers niet principieel afgewezen (vgl. nr. 4.45). Voor zover het (Amsterdamse) hof in dat kader, in rov. 4.11 tot en met 4.14 (verondersteld: communautairrechtelijk toelaatbaar) de overeenkomst naar nationaal recht beoordeeld heeft, berust zijn conclusie omtrent de inhoud en strekking van die overeenkomst klaarblijkelijk op zijn uitleg van het Spaanse recht.(51) Dan geldt echter ingevolge het bepaalde in art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO, dat dit oordeel in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Dan stuiten de desbetreffende rechtsklachten van de onderdelen 2.1.7-2.1.11 (alsnog) daarop af.

4.47. Voor zover in het kader van de 'maximumoptie' van onderdeel 2.1 geklaagd wordt dat het hof heeft nagelaten zijn even bedoelde uitleg van het Spaanse nationale recht (toereikend) te motiveren, falen de (sub-)onderdelen 2.1.7 tot en met 2.1.11 evenzeer, nu uit de gedingstukken niet blijkt (het middel noemt ook geen vindplaatsen) dat Makro c.s. hebben aangevoerd dat op grond van Spaans (overeenkomsten-)recht het oordeel van het Amsterdamse hof onjuist is.(52) Het enige dat Makro c.s. hebben gedaan, is zich beroepen op het oordeel van het Gerechtshof te Valencia omtrent de litigieuze toestemming. Onderdeel 2.1 miskent daarmee dat de situatie waarin de Nederlandse rechter het volgens zijn collisioneregels aangewezen buitenlandse recht toepast, een geheel andere is dan de situatie waarin een

beslissing van een buitenlandse rechter in de Nederlandse procedure wordt erkend. Dat laatste betreft namelijk een situatie van formeel i.p.r., en die kwestie is niet in dit middelonderdeel 2.1, maar in middelonderdeel 2.2 aan de orde.(53)

4.48. Gelet op de uitkomst van nr. 4.46 (en nr. 4.47), zie ik in deze zaak (helaas) geen gelegenheid voor prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie omtrent de ruimte die het communautaire recht de nationale rechter mogelijk toch nog zou laten bij de toepassing van art. 7, lid 1 van Richtlijn 89/104 resp. de art. 28 en 30 EG (toch nog) nationaal recht toe te passen. Het kan voor de in deze zaak te geven beslissing immers geen rol (meer) spelen.

Onderdeel 2.2

4.49. Onderdeel 2.2 richt zich (wederom) met een primaire rechtsklacht en een subsidiaire motiveringsklacht tegen hetgeen het (Amsterdamse) hof heeft overwogen in rov. 4.7 tot en met rov. 4.16 (en het dictum). Kort samengevat, ziet het onderdeel op het effect van de beslissing van het Gerechtshof te Valencia omtrent de litigieuze toestemming in de procedure Diesel/Flexi Casual/Cosmos ten aanzien van Makro c.s. in de onderhavige Nederlandse procedure. In academische kring spreekt de i.p.r.-beoefenaar ook wel van de 'subjectieve draagwijdte' van de in den vreemde gegeven beslissing.(54) Het (Amsterdamse) hof is volgens het onderdeel (ook) met miskenning van art. 26 EEX-Verdrag c.q. art. 33 EEX-Verordening c.q. daaraan ten grondslag liggende beginselen ten onrechte niet afgaan op het oordeel van het Hof te Valencia waarin toestemming van Diesel voor het in het verkeer brengen door Cosmos van de door Makro c.s. in Nederland op de markt gebrachte schoenen is vastgesteld(55).

4.50. Voor de behandeling van hetgeen Makro c.s. in (sub-)onderdelen 2.2 t/m 2.2.9 hebben aangevoerd, is in het bijzonder rov. 4.10 van het bestreden arrest van belang:

'4.10 Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat dat arrest - dat is gewezen tussen enerzijds Cosmos, Flexi Casual en (een aantal van) haar bestuurders en anderzijds Diesel - de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Makro c.s. hebben zich in dit verband weliswaar beroepen op artikel 33 van de EEX-Verordening en op het - volgens hen - uit die verordening voortvloeiende beginsel dat moet worden voorkomen dat er tegengestelde beslissingen in met elkaar samenhangende uitspraken worden gedaan (artikel 6 lid 1 jo. art. 28 lid 3 EEX-Verordening), maar uit het een en ander vloeit niet voort dat het hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiele beoordeling van het onderhavige geschil.'

4.51. Bij de behandeling van onderdeel 2.2 stel ik in de eerste plaats voorop dat dit onderdeel er (terecht) van uitgaat dat Diesel zich ten aanzien van Makro c.s. beroept op bescherming van haar Benelux-merk. Daarmee is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter is op grond art. 37A BMW gegeven. Het heeft dan ook geen zin zich de vraag te stellen of hier al dan niet sprake is van een onwenselijke of ongeoorloofde situa-

tie van samenhang en tegengestelde beslissingen in de zin van art. 6 lid 1 en art. 28 EEX-Vo.(56) Van belang is hier slechts de vraag of de beslissing van het Gerechtshof te Valencia omtrent de litigieuze toestemming onder de vigeur van de EEX-Verordening (art. 33) bindende kracht heeft ten aanzien van Makro c.s.

4.52. In de tweede plaats moet bij de bespreking van onderdeel 2.2 vooropgesteld worden dat voor even bedoelde vraag naar de bindende kracht c.q. het gezag van gewijsde van de Spaanse beslissing niet als criterium kan gelden het enkele feit dat het vrij verkeer van goederen (mogelijk) wordt beperkt door verschillende uitspraken van verschillende nationale rechters. De Merkenrichtlijn poogt door harmonisatie de kans op verschillende nationale (rechterlijke) behandelingen van parallelimport zoveel mogelijk te reduceren.(57) Geen steun in het recht vindt evenwel de stelling dat het enkele feit dat er verschillende uitkomsten zijn in verschillende landen (zoals in de onderhavige zaak) reeds indruist tegen het binnen de EER geldende vrij verkeer van goederen. Het criterium is of er sprake is van een maatregel van gelijke werking in de zin van art. 28 EG, derhalve een maatregel waarvan kan worden gezegd dat handhaving ervan indruist tegen het ingevolge art. 28 en 30 EG binnen de EER geldende vrij verkeer van goederen(58). In nrs. 4.56-4.57 kom ik terug op dit aspect.

4.53. Ik dien thans in te gaan op de criteria die in het formele i.p.r. vigeren op het gebied van de erkenning van vreemde beslissingen. Het gezag van gewijsde waar het gaat om het effect van een ('vreemde') rechterlijke beslissing, in dit geval de subjectieve draagwijdte ervan, wordt in het recht van de lidstaten niet identiek geregeld. De EEX-Verordening strekt er niet toe de verschillen tussen de nationale rechtsstelsels op dit punt op algemene wijze op te lossen.(59) Men ontkomt dan ook niet aan de vraag naar welk recht een en ander moet worden beoordeeld.

In met name de Duitse literatuur zijn ten deze een drietal erkenningstheorieën in omloop:

- (i) de lex fori van de rechter van het land waar de beslissing is gegeven ('Wirkungserstreckungstheorie'),
- (ii) de lex fori van de tweede rechter ('Wirkungsgleichstellungstheorie'), en
- (iii) de beperkende cumulatieve toepassing van de lex fori van de rechter van het land waar de beslissing is gegeven ('Kumulationstheorie').(60)

4.54. Het toelichtende rapport-Jenard bij het EEX-Verdrag (Pb 1979, C59, p. 43) vermeldt dat de erkenning ten gevolge dient te hebben 'dat de beslissingen het gezag en het effect worden verleend die zij genieten in het land waar zij zijn geweest'. Het Hof van Justitie heeft zich in zijn arrest van 4 februari 1988 inzake Hoffmann/Krieg(61) hierbij aangesloten en beslist dat een krachtens art. 26 EEX-Verdrag (thans art. 33 EEX-Vo) erkende buitenlandse beslissing in de aangezochte (lid)staat in beginsel dezelfde werking heeft als zij in de (lid)staat van herkomst heeft.(62) Derhalve wordt uitgegaan van de 'Wirkungserstreckungstheorie', zodat de lex fori van de rechter van het land waar de beslis-

sing is gegeven, moet bepalen wat het effect - de objectieve en, in dit geval, de subjectieve draagwijdte - van die beslissing is.(63)

4.55. Nu noch de EEX-Vo, noch enige andere regeling van communautair recht (bijvoorbeeld het EG-Verdrag zelf) bepalingen geven omtrent (de omvang van) het effect van vreemde vonnissen, kan er in cassatie vervolgens van worden uitgegaan dat 's hofs in rov. 4.10 van het bestreden arrest gegeven oordeel omtrent de bindende kracht van de Spaanse beslissing klaarblijkelijk berust op zijn uitleg van het Spaanse recht te dezen.(64) Een dergelijk oordeel kan in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst (art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO). De klachten houden niet in dat het hof Amsterdam zijn oordeel omtrent het Spaanse recht te dezen niet voldoende heeft gemotiveerd.

4.56. De centrale klacht van de (sub-)onderdelen 2.2 tot en met 2.2.9 strekt er veeleer toe te verdedigen dat deze toepassing van de lex fori van de rechter van het land waar de beslissing is gegeven, zou kunnen leiden tot een beperking van de intracommunautaire handel. De middelonderdelen betogen daarmee in wezen dat de - overeenkomstig de onder de vigeur van de EEX-Vo geldende 'Wirkungserstreckungstheorie' - door het hof kennelijk toegepaste Spaanse regel die tussen de huidige procespartijen in Nederland geen bindende kracht aan de beslissing van het Gerechtshof te Valencia toekent, onder de werkingssfeer valt van de artikelen 28 EG en 30, laatste volzin, EG.(65) Dat het Spaanse recht in een geval als het onderhavige geen bindende kracht aan de Spaanse beslissing toekent ten aanzien van Makro c.s., zou volgens hen dan ook neerkomen op een verboden respectievelijk verkapte beperking van het in de EER geldende vrij verkeer van goederen.

4.57. De klacht kan niet tot cassatie leiden. In de eerste plaats is de Spaanse bepaling inzake de subjectieve draagwijdte van de beslissing van het Gerechtshof te Valencia zonder onderscheid op binnenlandse en ingevoerde goederen van toepassing en heeft zij niet tot doel het handelsverkeer met de andere lidstaten te regelen. In de tweede plaats is de mogelijkheid dat onderdanen van andere lidstaten minder geneigd zullen zijn de onder het Diesel-merk vallende goederen (parallel) te importeren in de betrokken lidstaat, omdat het Spaanse recht in een geval als het onderhavige geen effect toekent aan een tussen andere partijen gewezen Spaanse beslissing, zo onzeker en indirect, dat men van een nationale bepaling die geen bindende kracht toekent aan een vonnis, niet kan zeggen dat zij de handel tussen de lidstaten belemmert. Deze twee onderling samenhangende redenen die de klacht doen falen, kunnen worden gegrond op constante rechtspraak van het Hof van Justitie in het kader van uitleg van de artikelen 28 en 30 EG(66).

4.58. Op het vorenstaande stuiten alle (sub-)onderdelen van onderdeel 2.2 af.

Onderdeel 2.3

4.59. Onderdeel 2.3 is gericht tegen rov. 4.17 en 4.18 waarin het hof, evenals de rechtbank - samengevat - het standpunt van Makro c.s. dat aangenomen moet worden dat Diesel ook toestemming heeft gegeven voor het ge-

bruik van het in het DIESEL-beeldmerk vervatte auteursrechtelijk beschermde werk, heeft verworpen.

4.60. Voor goed begrip van de klacht lijkt het dienstig eerst te releveren wat de rechtbank ten aanzien van (het ontbreken van) toestemming voor het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde Diesel-beeldmerk (ook wel 'D-merk'; een gestileerde letter D)(67) had overwogen:

'4.3.1 Vaststaat dat het D-merk een werk is in de zin van de Aw en dat Diesel auteursrechthebbende is op dat werk. [...]

4.3.2 Hoewel in de Aw een met artikel 13 A lid 8 BMW (oud) overeenstemmende bepaling ontbreekt, en het nationale auteursrecht in tegenstelling tot het merkenrecht geen extraterritoriale uitputting kent, volgt uit de vaste jurisprudentie van het HvJ EG dat ook voor het auteursrecht geldt dat indien exemplaren van een werk door of met toestemming van de auteursrechthebbende in enige lidstaat van de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, het Gemeenschapsrecht zich er tegen verzet dat de auteursrechthebbende zich in een andere lidstaat met betrekking tot die exemplaren tegen de verdere verspreiding daarvan verzet.

4.3.3 Naar het oordeel van de rechtbank zal bij de beoordeling van de vraag of de exemplaren van het werk met toestemming van de auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij de beoordeling in het kader van het merkenrecht.

De overeenkomst tussen DIFSA en FLEXI CASUAL bevat geen uitdrukkelijke bepalingen inzake het auteursrecht. Redelijke uitleg brengt echter met zich mee dat, indien een merk tevens een werk in de zin van de Aw is of bevat, en de merkgerechtigde ook de rechthebbende op het auteursrecht is, toestemming om het merk te gebruiken tevens toestemming omvat voor het gebruik van het daarin vervatte werk.

De overeenkomst bevat een omschrijving van de merken waarop zij betrekking heeft.

Naast het DIESEL-woordmerk, betreft dat een beeldmerk, beslaande uit een afbeelding van een indiaan in een cirkel met het opschrift "ONLY THE BRAVE". Het D-merk wordt in de overeenkomst niet vermeld, zodat reeds daarom niet kan worden aangenomen dat op grond van die overeenkomst door Diesel toestemming voor het gebruik van dat merk en dus evenmin voor het daarin vervatte werk, is verleend aan FLEXI CASUAL.

4.3.4 Uit het voorgaande volgt dat Makro in strijd met het auteursrecht van Diesel handelt, door schoenen met het D-merk in Nederland te verkopen en ter verkoop aan te bieden.'

4.61. De in cassatie aangevallen rov. 4.17 en 4.18 van het hof luiden:

'4.17 Makro c.s. hebben in grief 4 aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de overeenkomst van 29 september 1994 geen bepalingen inzake het auteursrecht bevat en dat niet kan worden aangenomen dat door Diesel toestemming is gegeven voor het gebruik van het in DIESEL-beeldmerk vervatte, auteursrechtelijk beschermde werk.

4.18 Uit het voorafgaande volgt dat ook deze grief faalt. Daar komt nog bij dat Diesel - naar zij onbestreden heeft gesteld (memorie van antwoord nr. 56) - in 1994 nog geen gebruik maakte van het DIESEL-beeldmerk, ten aanzien van welk merk Diesel tevens auteursrechthebbende is. Dit merk is ook pas op 19 februari 1999 als Gemeenschapsmerk ingeschreven. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - valt dan ook niet in te zien waarom Flexi Casual/Cosmos aan de overeenkomst van 29 september 1994 het recht meenden te kunnen ontlenen haar schoenen van het auteursrechtelijk beschermde DIESEL-beeldmerk te voorzien. Grief 4 faalt derhalve eveneens.'

4.62. Onderdeel 2.3 bevat vooreerst de motiveringsklacht dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien waarop het hof doelt in rov. 4.18 met de verwijzing 'uit het voorafgaande volgt'.

Deze klacht faalt wegens onjuiste lezing van rov. 4.18. Klaarblijkelijk doelt het hof op de (concluderende, op de rov. 4.8-4.15 voortbouwende) rov. 4.16, waarin het hof heeft uiteengezet dat en waarom naar zijn oordeel niet is komen vast te staan dat de onderhavige schoenen met toestemming van Diesel binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.63. Het onderdeel klaagt voorts onder (ii), in de kern, (ten eerste) dat - naar Makro c.s. ook in hoger beroep hebben gesteld(68) - het oordeel van het Hof te Valencia niet is beperkt tot enkel de merkrechten die Diesel in stelling zou kunnen brengen, maar de schoenen als zodanig betreft, en ziet op alle mogelijke rechten van intellectuele eigendom en/of rechten uit overeenkomst die Diesel daartegen in stelling heeft gebracht of had kunnen brengen; en (ten tweede(69)) dat uitgaande dat de toestemming, althans betrokkenheid, van Diesel bij het op de markt brengen van de schoenen in Spanje Diesel zich noch op grond van haar merkrechten, noch op grond van haar auteursrechten tegen de verhandeling van deze schoenen kan verzetten.

4.64. Inderdaad hebben Makro c.s. blijkens de in voetnoot 68 genoemde passages (met name de MvG op pp. 29-32) deze stellingen betrokken, waarbij ook het volgens rechtbank en hof in de overeenkomst niet genoemde (later ontwikkelde) 'D-merk', waarover het hier gaat, aan de orde was.

4.65. Onderdeel 2.3 onder (ii) betoogt in wezen dat de klachten van onderdeel 2.1 ook zouden moeten slagen ten aanzien van het door het (Amsterdamse) hof gehonoreerde beroep van Diesel op auteursrecht op het beeldmerk.

Voor zover Makro c.s. zich hierbij beroepen op hetgeen ik de 'maximum-optie' van onderdeel 2.1 heb genoemd, moet dit betoog het lot daarvan delen, en slaagt het naar mijn mening dus niet.(70)

4.66. Voor zover Makro c.s. zich hierbij beroepen op hetgeen ik de 'minimum-optie' van onderdeel 2.1 heb genoemd, diene het volgende.

Uit HvJ EG 4 november 1997 (Dior/Evora)(71), rov. 58, vloeit voort dat in een (parallelimport) zaak waarin een merkhouder tevens een beroep doet op auteursrechtelijke bescherming van de betrokken merken, de door het auteursrecht verleende bescherming 'hoe dan ook

niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend'. Aldus dringt zich het standpunt op dat onderdeel 2.3 in beginsel het lot van de 'minimumoptie' van onderdeel 2.1 zou moeten delen. Indien de klacht van Makro c.s. tot zover slaagt(72), is evenwel nog een volgende kwestie aan de orde, die m.i. niet als een acte 'clair' kan worden gezien. Het gaat om de vraag of het in het arrest Dior/Evora uitgesproken oordeel dat de auteursrechtelijke bescherming 'hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend' zich (al dan niet) mede uitstrekt over auteursrecht van Diesel op een beeldmerk waarvan Diesel (merk- en auteursrechthebbende) in 1994 (ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen Difsa en Flexi Casual van 29 september 1994) nog geen gebruik maakte, maar wel gebruik maakte ten tijde van de verdere duur van haar relatie met Difsa resp. Flexi Casual, en ten tijde van de relatie tussen Flexi Casual met Cosmos. (Ook) hierover acht ik prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie geboden.

Onderdeel 2.4

4.67. Dit onderdeel, gericht tegen de rov. 4.19-4.22 en het dictum van 's hofs arrest bevat geen nadere argumenten, en zal het lot delen van de eerder besproken middelonderdelen.

5. Aan het Hof van Justitie van de EG te stellen vragen De vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG en van art. 28 en 30 EG, waarvan ik, blijkens hetgeen ik eerder in deze conclusie heb aangegeven, beantwoording door het Hof van Justitie nodig zou achten voor de beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende.

1. Gelden de criteria die het Hof van Justitie in zijn arrest van 20 november 2001 (gevoegde zaken C-414/99 t/m C-416/99, Jur. 2001, p. I-8691, Davidoff, Levi Strauss en Tesco) heeft uitgesproken over de uitleg van het begrip 'toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van de van dat merk voorziene producten' in de zin van art. 7, lid 1 van Rl. 89/104 ten aanzien van producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, ook voor producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord - en voor producten die aldus binnen de EER in de handel zijn gebracht dus andere regels gelden - gelden daarvoor dan (nog steeds) de regels die voortvloeien uit hetgeen het Hof van Justitie heeft overwogen in zijn arrest van 22 juni 1994 (zaak C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, IHT Danzinger/Ideal Standard)?

3. Behoren tot de in vraag 2 bedoelde regels ook de regels die voortvloeien uit hetgeen het Hof van Justitie heeft overwogen in zijn arrest van 22 januari 1981 (zaak 58/80, Jur. 1981, p. 181, Dansk Supermarked/Imerco), in het bijzonder in rov. 9 en 12-17 van dat arrest?

4.(73) Brengt de beantwoording van de vragen 2 en 3 mee dat een merkhouder zich wel of niet, of onder nader door het Hof van Justitie aan te geven omstandigheden, kan verzetten tegen het verder in het verkeer brengen in de EER van van het merk voorziene producten die binnen de EER in het verkeer zijn gebracht door een onderneming D, die daartoe toestemming heeft gekregen van een onderneming C, die op haar beurt toestemming tot het vervaardigen en in het verkeer brengen van van het merk voorziene producten heeft verkregen van onderneming B, welke onderneming B een band van economische aard heeft met merkhouder A, ook indien (een bestuurder van) onderneming C bij het geven van toestemming aan onderneming D tot het produceren en verhandelen van de onderhavige van het merk voorziene producten, de ten aanzien van productie en verhandeling van de van het merk voorziene producten in de overeenkomst tussen onderneming B aan onderneming C getrokken grenzen te buiten zou zijn gegaan?

5. Strekt, onder omstandigheden als in de vorige vraag bedoeld, rov. 58 van het arrest van het Hof van Justitie van 4 november 1997 (zaak C-337/95, Jur. 1997, p. I-6031, Dior/Evora) - waarin het Hof, samengevat, heeft geoordeeld dat in een (parallelimport) zaak waarin een merkhouder tevens een beroep doet op auteursrechtelijke bescherming van de betrokken merken, de door het auteursrecht verleende bescherming van de beschermde werken 'hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend' - zich mede uit tot het geval waarin de merkhouder/auteursrechthebbende A zich op auteursrechtelijke gronden wenst te verzetten maar zich op merkenrechtelijke gronden niet zou kunnen verzetten tegen het bezigen van een (beeld-)merk (tevens werk):

indien A ten tijde van het aangaan van de economische band met onderneming B of ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tot het vervaardigen en in het verkeer brengen van van een (woord-)merk van A voorziene producten tussen onderneming B en onderneming C nog geen gebruik maakte van d't (beeld-)merk (tevens werk), maar daarvan w?l gebruik maakte ten tijde van de verdere duur van haar relatie met onderneming B onderscheidenlijk de looptijd van de bedoelde overeenkomst tussen ondernemingen B en C?

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzoekt uitspraak te doen met betrekking tot vragen als hierboven vermeld.

Noten:

1 De feiten zijn, voor zover niet anders aangegeven, ontleend aan rov. 2, rov. 4.1 en rov. 4.8 van 's hofs arrest.

2 Weergegeven in het vonnis van de rechtbank van 29 december 2004 onder l.a.

3 Productie C bij MvG.

4 Productie E bij MvG.

5 Vgl. rov. 4.8 van het bestreden arrest, rov. 1 onder i van het vonnis van de rechtbank van 29 december 2004, en productie B bij MvG. Zie ook de s.t. namens Diesel, p. 3, punt 5: 'Bij arrest van 18 december 2002 heeft het Hof te Valencia in een procedure tussen Diesel en een aantal andere wederpartijen - Cosmos c.s., die de Dieselschoenen op het Iberisch schiereiland in het verkeer hadden gebracht - beslist dat die schoenen met toestemming en medeweten van Diesel aldaar in het verkeer waren gebracht.'

6 LJN AT3893, ook gepubliceerd in BIE 2005, nr. 63, p. 247.

7 LJN AZ1174, ook gepubliceerd in BIE 2007, nr. 63, p. 388.

8 HvJ 20 november 2001 (gevoegde zaken C-414/99 t/m C416/99), Jur. 2001, p. I-8691, NJ 2002, 183, IER 2002, nr. 4, p. 24 m.nt. SdW, SEW 2003, p. 355 m.nt. Ludding, NTER 2002/5 m.nt. Speyart. Dit arrest waarin Davidoff als partij voorkomt moet niet verward worden met een ander Davidoff/(Gofkid)-arrest van het HvJ EG met een heel andere inzet (HvJ EG 9 januari 2003 (C-292/00), Jur. 2003-I, p. 389).

9 Productie B bij memorie van grieven.

10 Arrest 17 augustus 2006, cassatiedagvaarding 17 november 2006.

11 Een uitzondering doet zich voor in onderdeel 2.3.

12 Per 1 januari 2006 vervangen door het vrijwel identieke art. 2.23 lid 3 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). Daarin werd naast de (Europese) Gemeenschap toegevoegd: 'de Europese Economische Ruimte'. Dat moest voorheen al in art. 13.A lid 9 BMW worden 'ingelesen'. Vgl. de volgende voetnoot.

13 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.

14 Het speelt ook van oudsher bij andere intellectuele eigendomsrechten, zoals bijv. het octrooirecht.

15 Bijv. op basis van het al genoemde argument dat geen sprake kon zijn van herkomstverwarring.

16 En misschien wereldwijd. Op die - inmiddels achterhaalde - kwestie behoeft ik hier niet in te gaan.

17 Dat is nog steeds zo, niettegenstaande de wijziging van art. 11 onder B bij Protocol van 1992, Trb. 1993, 12 (i.w.tr. 1 januari 1996) (thans art. 2.32 BVIE). Sinds de wijziging van 1992/1996 kan overtreding van een territoriale productiebeperking in een licentie tegenover de licentienemer (niet slechts contractueel maar ook) merkenrechtelijk bestreden worden; voorheen kon dat niet. Maar jegens diens directe of indirecte afnemers, bijv. detaillisten, is dat nog steeds niet het geval.

18 Ik teken aan dat de (verlengde) implementatietermijn nog tot 31 december 1992 liep. De feiten die aanleiding gaven tot het hierna genoemde arrest van 22

juni 1994 speelden zich blijkens dat arrest voor die datum af.

19 Dit communautair acquis was nog uitgebreider, en wel ten aanzien van de communautaire toelaatbaarheid van 'ompakken' en 'ommerken' in het kader van parallelimport. Op deze plaats behoeft ik deze conclusie daarmee echter niet te verlenen. Zie evenwel hierna nr. 4.18 e.v.

20 Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 39, p. 142, CMLR 1995, p. 345 m.nt. W. Alexander, AA 1996, p. 62 m.nt. H. Cohen Jehoram.

21 In mijn NJ-noot onder dat arrest sprak ik al van een 'voortreffelijk professoraal college'.

22. Zaak 58/80, Jur. 1981, p. 181, NJ 1982, 120 m.nt. LWH, BIE 1981, nr. 66, p. 302, SEW 1982, p. 413 m.nt. Feenstra.

23 Ik verwijs naar de (hierboven in nr. 3.5 geciteerde) rov. 4.11-4.14 van het (Amsterdamse) hof.

24 HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04, (Matratzen Concord/Hukla), rov. 28.

25 Aangetekend zij dat in de (voor de onderhavige zaak niet relevante) verdere overwegingen van het arrest (met name rov. 43), het tevoren geldende communautair acquis op oon punt werd gecorrigeerd (zoals in het arrest Hag II ook al enigermate was gebeurd): een tot uitputting van merkrecht leidende verhouding diende voortaan niet meer aangenomen bij overdracht van een merk voor een bepaald territoire aan een onafhankelijke andere onderneming/nieuwe merkhouder waarmee geen verdere banden bestaan. Daarmee werd, anders dan in de eerdere rechtspraak van het HvJ EG was geoordeeld, de betrokkenheid doorbroken, was de 'identieke oorsprong' niet langer medebeslissend, en worden 'gesplitste' merkhouders onder de in de vorige volzin bedoelde omstandigheden communautairrechtelijk net zo behandeld als houders van ab initio onafhankelijke merken.

26 In die zin Wichers Hoeth e.a. (Gielen), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9e druk 2007, nr. 365, p. 313.

In nr. 369, op p. 315, valt - na een bespreking van het Davidoff-arrest ten aanzien van 'toestemming' in geval van buiten de EER in de handel gebrachte producten - te lezen: 'Beslist is dat de Davidoff-leer ook geldt bij de vaststelling van toestemming t.a.v. het in het verkeer brengen van goederen die in de EG in het verkeer zijn gebracht'. Aan laatst genoemde constaterende passage is (slechts) een verwijzing toegevoegd naar het vonnis van de rechtbank in deze zaak Diesel/Makro c.s., welk vonnis ten deze (zie rov. 4.2.4) inderdaad in dezelfde zin luidt als het bestreden arrest van het hof.

27 HvJ EG 23 mei 1978 (102/77), Jur. p. 1139, NJ 1979, 336, BIE 1979, p. 60 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm); HvJ EG 10 oktober 1978 (3/78), Jur. p. 1823, NJ 1979, 337 m.nt. LWH, BIE 1979, p. 105 (American Home Products/Centrafarm); HvJ EG 3 december 1981 (1/81), Jur. p. 2913, NJ 1983, 42, BIE 1982, p. 204 (Pfizer/Eurim-Pharm).

28 HvJ EG 11 juli 1996, gevoegde (Deense) zaken C-427/93, C-429/93, C-436/93, Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova); HvJ

EG 11 juli 1996, gevoegde (Duitse) zaken C-71/94, C-72/94, C-73/94 (Eurim-Pharm/Beiersdorf e.a.), Jur. 1996, p. I-3603, NJ 1997, 130 m.nt. DWFV; HvJ EG 11 juli 1996, (Duitse) C-232/94, Jur. 1996, p. I-3671 (MPA Pharma/Rhone-Poulenc).

29 Ik constateer dat de (relatief korte) considerans van Richtlijn 89/104 hierover niets inhoudt, en ik veronderstel dat over een desbetreffende overweging geen overeenstemming kon worden bereikt.

30 Ik wijs nog wel op HvJ EG 9 februari 1982 (270/80), Jur. 1982, p. 329, NJ 1983, 119 (Polydor c.s./Harlequin c.s.) waarin geoordeeld werd dat met art. 30 e.v. EEG-Verdrag gelijklopende bepalingen in associatieverdragen ten aanzien van parallelimport uit die landen niet identiek behoeft te worden uitgelegd, omdat een geassocieerd land (hier, toen: Portugal) nog geen deel uitmaakte van de gemeenschap.

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

32 Daarnaast: de bewijslastverdeling ten aanzien van het in dan wel buiten de EG/EER in het verkeer gebracht zijn van parallel geïmporteerde goederen.

33 Vindplaatsen in voetnoot 8.

34 Uitdoving is een in de jurisprudentie van het HvJ EG gebruikt synoniem voor uitputting.

35 Jur. 2003, p. I-2051, BIE 2004, nr. 11, p. 72, IER 2003, nr. 49, p. 245 (met comm. Van Hezewijk op p. 205), AA 2005, p. 185 m.nt. ChG, SEW 2003, p. 356 m.nt. Ludding, NTER 2003/9 m.nt. Speyart.

36 Bedoeld zijn de zojuist besproken zaken Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s., nrs. C-414/99 t/m C416/99.

37 Weliswaar gaat de in Van Doren/Lifestyle onderscheiden andere casus niet over goederen waarvan vaststaat dat die door de merkhouder binnen de EER in de handel zijn gebracht (maar over de casus waarin nu juist de vraag is of de waren voor het eerst binnen dan wel buiten de EER in de handel zijn gebracht), doch dat doet m.i. niet af aan de onderstreping door het HvJ EG van de specifieke inzet van het arrest Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s.

38 Vindplaatsen in voetnoot 20.

39 Wat er overigens zij van onderdeel 2.1.4 (daarover nog bij de behandeling van onderdelen 2.1.7 e.v.). Dit gaat om in de EER in het verkeer gebrachte goederen is tussen partijen niet omstreden: vgl. de in nrs. 2.4-2.6 vermelde vaststaande feiten.

40 Vgl. andermaal de (hierboven in nr. 3.5 geciteerde) rov. 4.11-4.14 van het bestreden arrest.

41 Vgl. de inleidende dagvaarding, onder 2. Het door Diesel tevens gedane beroep op een Gemeenschapsmerkdepot doet hier verder niet terzake.

42 Men hoeft dan ook niet aan de vraag toe te komen of de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (Wcod) dan wel ongeschreven regels van Nederlands i.p.r. - waaronder de lex loci protectionis-regel (zie bijv. m.b.t. het auteursrecht HR 27 januari 1995, NJ 1995, 669 m.nt. J.H. Spoor (Bigott/Doucal), rov. 3.3 en de conclusie van A-G Strikwerda, par. 22) - in een geval als het onderhavige naar de Benelux-merkenwetgeving verwijzen.

43 Het tegendeel is het geval, vgl. rov. 4.11-4.14 van het bestreden arrest.

44 Vgl. voetnoot 35.

45 Vgl. de reeds vermelde keuze van het HvJ EG in rov. 39, 42 en 43 van het arrest Davidoff en Levi Strauss/Tesco c.s., die extra accent krijgt door de in het arrest in rov. 38 vermelde andersluidende opvatting van de Italiaanse regering en de beschouwingen van A-G Stix-Hackl in nrs. 39-65 van haar conclusie voor het arrest.

46 Vgl. vorige voetnoot.

47 De vraag aan de hand van welk nationaal i.p.r. (bijv. Spaans of Nederlands) de i.p.r.-verwijzingsregel moet worden gekozen. Dit wordt ook wel het leerstuk van de prealabele vraag genoemd. Zie L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht (2005), nr. 57.

48 Zie Strikwerda, a.w., nr. 58.

49 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EG-Verbintenissenverdrag van 19 juni 1980; Trb. 1980, 156; i.w.tr. 1 april 1991). Terzijde wijs ik op voornemen tot vervanging door een Europese verordening: voorstel van 15 december 2005, COM (2005), 650 def., 2005/0261 (COD).

50 Diesel en Makro verschillen in dit opzicht ook niet van mening.

51 Vgl. HR 12 maart 2004, NJ 2004, 284 m.nt. PV (IDAT/G.), rov. 3.6. In die zaak ging het om het gezag en effect van gewijsde van een vreemd vonnis, te beoordelen naar de lex fori van de rechter die dat vonnis heeft gewezen. Op die kwestie zal hierna nog worden ingegaan. Zie ook de conclusie A-G Strikwerda voor dat arrest, par. 21.

52 Vgl. andermaal HR 12 maart 2004, NJ 2004, 284 m.nt. PV (IDAT/G.), rov. 3.6.

53 Zie hierna nr. 4.49 e.v.

54 Vgl. het toelichtende rapport-Schlosser bij het EEX-Verdrag, Pb 1979, C 59, nr. 191. Zie ook: J.P. Verheul, Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen in vermogensrechtelijke zaken, (1969), p. 39; J.P. Verheul/E. van Schouten/M.C.A. Vis-Plantenga, Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen (1989), p. 75 e.v.; R. Geimer, Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Deutschland (München 1995), p. 150; R. Geimer/A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht (München 2004), p. 516, randnr. 36. De 'objectieve draagwijdte' van de vreemde beslissing ziet op de vraag of de 'nieuwe' procedure waarin erkenning wordt gevraagd van het vreemde vonnis, dezelfde rechtsstrijd of hetzelfde geschilpunt 'issue', ('question ? trancher'), betreft. Vgl. Verheul/Van Schouten/Vis-Plantenga, a.w., p. 71. Aldaar wordt tevens het volgende voorbeeld gegeven van de objectieve draagwijdte: bindende kracht van de vreemde beslissing m.b.t. de schuldvraag, wanneer in de ene procedure vergoeding van zaakschade wordt gevorderd, en in de andere procedure vergoeding van persoonlijke schade.

55 Subonderdeel 2.2.3 poneert dat met de uitspraak van het Hof te Valencia 'vaststaat' (behoudens een eventue-

le andere uitspraak in de Spaanse cassatie) dat de schoenen rechtmatig in Spanje in het verkeer zijn gebracht, maar verliest uit het oog dat de hamvraag nu juist is tussen wie dit vaststaat: nu Makro c.s. in het Spaanse proces geen partij waren, in ieder geval - tot zover - niet (zonder meer) tussen Diesel en Makro c.s. In andere (sub-)onderdelen van onderdeel 2.2 blijken Makro c.s. dit wél te onderkennen.

56 De vraag van ook opkomen in het kader van een vordering tot vrijwaring (art. 6 lid 2 EEX-Vo). Dit is in cassatie echter niet aan de orde. In casu heeft de Rechtbank Amsterdam bij vonnis van 28 november 2001 (deel uitmakend van het procesdossier) het verlangen van Makro c.s. om Cosmos World S.L. in vrijwaring op te roepen, in weerwil van de tegenspraak van Diesel, gehonoreerd.

57 Vgl. R. Barents/L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees Recht (2006), hoofdstuk 5, par. 2.2, p. 186, en hoofdstuk 9, par. 3.3, p. 348-349 (m.b.t. intellectuele eigendomsrechten).

58 Zie bijv. P. Oliver, *Free movement of goods in the European Community* (4th ed. London 2003), par. 6.19 (p. 101) e.v.

59 Vgl. het toelichtende rapport van P. Schlosser bij het EEX-Verdrag, Pb 1979, C 59, nr. 191.

60 Vgl. I. Spiecker genant D?hmann, *Die Anerkennung von Rechtskraftwirkungen ausl?ndischer Urteile* (diss. Baden-Baden 2002), p. 61 e.v. Hiernaar is verwezen in Geimer/Sch?tze, supra noot 54, p. 509. Zie voorts: J. Kropholler, *Kommentar zu EuGVO, Lugano-?bereinkommen und Europ?ischem Vollstreckungstitel* (Frankfurt a.M. 2005), p. 398, randnr. 9. Zie m.b.t. de beperkende cumulatieve toepassing in de Nederlandse literatuur: Verheul/Van Schouten/Vis-Plantenga, supra noot 54, p. 79, met verwijzing naar Droz, *Comp?tence judiciaire*.

61 Zaak 145/86, Jur. 1988, p. 645, NJ 1990, 209 m.nt. JCS.

62 In zoveel woorden de losbladige Burgerlijke Rechtsvordering, Verdragen & Verordeningen, EEX-Verordening, Art. 33, Aant. 1 (P. Vlas).

63 Aldus ook rov. 3.6 van HR 12 maart 2004, NJ 2004, 284 m.nt. PV (IDAT/G.), hiervoor reeds aangehaald in voetnoot 51. Zie ook par. 19 en 20 van de conclusie van A-G Strikwerda voor dat arrest.

64 Ibid., rov. 3.6. Deze overweging heb ik hiervoor ook betrokken op de kwestie van 's hofs uitleg van Spaans recht waar het ging om de vraag of de litigieuze toestemming is gegeven door Diesel aan Flexi Casual/Cosmos.

65 Het middel stelt niet dat het onder de vigeur van de EEX-Vo geldende verwijzingsproc?d? ('Wirkungserstreckung') als zodanig een verboden invoerbeperking vormt.

66 HvJ EG 7 maart 1990, C-69/88, Jur. 1990, p. I-00538 (H. Krantz GmbH & Co./Ontvanger), met conclusie A-G Darmon, par. 13, en met noot MRM in TVVS 1990, nr. 90/4, p. 105; HvJ EG 13 oktober 1993, C-93/92, Jur. 1993, p. I-5009 (Motorradcenter GmbH/Baskiogullari) (waarover A.S. Hartkamp, *Het Europese recht en het Nederlandse contractenrecht*, in:

Hartkamp/Sieburgh/Keus (red.), *De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht* (2007), nr. 30, p. 342-343); HvJ EG 14 juli 1994, C-379/92, Jur. 1994, p. I-03453, (Peralta/Itali?); HvJ EG 17 oktober 1995, gevoegde zaken 140-142/94, Jur. 1995, p. I-03257 (DIP SPA); HvJ EG 21 september 1999, C-44/98, Jur. 1999, p. I-6269 (BASF AG/Pr?sident des Deutschen Patentamts) met conclusie A-G La Pergola, par. 18 en 19; zie voorts Oliver, a.w. (voetnoot 58), nr. 6.23.

67 Vgl. nr. 2.2 hierboven.

68 Het onderdeel verwijst naar de MvG, p. 29-32 en de pleitnota van mr. Van Engelen, p. 11-14 en 18-19 (punt 10.4).

69 Zie de laatste drie alinea's van onderdeel 2.3.

70 Zie hiervoor, nrs. 4.37-4.48.

71. Zaak C-337/95), Jur. 1997, p. I-6031, NJ 2001, 132 m.nt. Spoor 134, AMI 1998, p. 6 m.nt. FWG, BIE 1998, nr. 41, p. 195 m.nt. Ste, IER 1997, nr. 55, p. 225.

72 Afhankelijk van de beantwoording van elders in deze conclusie aangeduide prejudici?le vragen.

73 Vgl. voor de achtergrond van deze vraag (waarin bij A gedacht kan worden aan Diesel, bij B aan Difsa, bij C aan Flexi Casual en bij D aan Cosmos) (nogmaals) de in nrs. 2.5-2.6 vermelde feiten, alsmede rov. 4.11-4.14 van het (Amsterdamse) hof.