

Vzgr Rb Den Haag, 29 januari 2009, Davidoff v Doddema



MERKENRECHT

Stelplicht

• Nu feitelijk in het midden blijft op welk merkenrecht (woordmerk of beeldmerk) Davidoff zich beroept zouden op die grond de vorderingen reeds kunnen worden afgewezen. Davidoff wordt hier evenwel gered door gedaagde die geen beroep heeft gedaan op het te kort schieten van Davidoff in haar stelplicht.

Davidoff heeft geen van “de Merken” waarop zij zich beroept gespecificeerd. Zij heeft zich beperkt tot overlegging van een bundel uittreksels van Internationale en Gemeenschaps inschrijvingen. Hoewel zij zich ook beroept op Beneluxmerken heeft zij daarvan geen enkel uittreksel overgelegd.

Bewijs in verkeer brengen EER volgt uit stellingen Davidoff

• De bewijslast terzake van de plaats – binnen of buiten de Gemeenschap – waar de waren voor het eerst in de handel zijn gebracht, rust op verweerder. Dit is evenwel anders indien uit de stellingen van de merkhouders reeds volgt datgene wat de verweerder zou willen bewijzen namelijk dat de waren voor het eerst in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

In dat geval valt er niets meer te bewijzen omdat in de stellingen van de merkhouders een erkenning besloten ligt. In deze zaak doet dat geval zich voor. De problematiek van de kwalificatie van terbeschikkingstelling als in de handel brengen weggedacht, volgt uit het door Davidoff bij dagvaarding gestelde dat het in deze zaak gaat om testers die door Davidoff ter beschikking zijn gesteld aan wederverkopers in de Gemeenschap. Dit volgt niet enkel uit het gegeven dat Davidoff het tegendeel niet heeft gesteld. Davidoff stelt immers ook dat de testers ter beschikking zijn gesteld onder de ARC. Het model van deze standaardovereenkomst heeft zij als productie 2 in geding gebracht. Deze overeenkomst ziet onmiskenbaar op wederverkopers in de Gemeenschap. Genoemd artikel bepaalt expliciet dat waren onder het merk uitsluitend mogen worden ingekocht en doorverkocht bij of aan andere Authorised Retailers in de EER.

Uitputting ter zake van in verkeer gebrachte tester

• Naar voorlopig oordeel lijkt er geen begripsmatig verschil te bestaan tussen de termen “in het verkeer brengen” en “in de handel brengen”.

Daartoe geldt in de eerste plaats dat in onderscheiden taalversies van de Verordening beide begrippen worden gebruikt. De Franse tekst van de Verordening spreekt in artikel 13 vergelijkbaar met de Nederlandse tekst van “mis dans le commerce”. In de Engelse versie wordt het begrip “put on the market” gehanteerd, terwijl de Duitse tekst spreekt van het over “in den Verkehr gebracht worden sind” (lid 1) respectievelijk “inverkehrbringen” (lid 2). In de tweede plaats wordt in de doctrine in verband met uitputting vrijwel uitsluitend gesproken van “in het verkeer brengen”. In de derde plaats geldt dat in de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE geen verklaring wordt gegeven voor de van de Richtlijn en Verordening afwijkende bewoordingen van artikel 2.23 lid 3 BVIE (en het voordien geldende artikel 13A lid 9 Benelux merkenwet (BMW)), terwijl dat van de bepaling van artikel 2.23 lid 1 BVIE (het oude artikel 13A lid 7 BMW) wel wordt gezegd (“De formulering (...) is enigszins gewijzigd, teneinde nauwer aan te sluiten bij artikel 6 lid 1 sub b van Richtlijn 98/104, en bij de formulering van de artikelen 2.11 en 2.28.”). Hieruit kan worden afgeleid dat ook de Benelux-wetgever kennelijk geen juridisch verschil heeft toegedicht aan de termen “in het verkeer brengen” respectievelijk “in de handel brengen”. Voorshands dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat er geen begripsmatig verschil tussen beide termen bestaat, zodat de stelling van Davidoff dat de parfumtesters weliswaar door haar in het verkeer worden gebracht maar niet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden verhandeld, niet concludent is.

• in aanmerking te nemen dat de voor Davidoff te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de testers met het merk aan derden. De merkhouders heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren

4.13. De uitputtingsregeling heeft tot doel de belangen van de merkenbescherming met die van het vrije verkeer van goederen zoals vervat in de artikelen 28 en 30 EG-Verdrag in overeenstemming te brengen. De merkhouders komt in dit verband, zoals Davidoff met juistheid heeft gesteld, het uitsluitende recht toe de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (vgl. [HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, Class International / Colgate, IEPT 20051018](#)). Daardoor wordt hij in staat gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkenrechthebbende de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd (vgl. [HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130](#)). Anders dan Davidoff heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin ook sprake indien de

rechthebbende de wederverkoper, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. de inhoud van de tester, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Davidoff te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de testers met het merk aan derden. De merkhouders heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren.

• **Dat Davidoff contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumentesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumentesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af.**

Dat de rechthebbende bij schending van de contractuele afspraken door de wederverkoper niet de beoogde economische waarde van het merk realiseert mag op zichzelf gezien juist zijn, doch dit kan voor hem hoogstens leiden tot een actie uit toerekenbaar tekortschieten en schadevergoeding. Door de feitelijke gang van zaken wordt eerder onderschreven dat de merkhouders de controle over de verdere verhandeling heeft verloren. Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten.

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 31, p. 137, m.nt. Speyart

Vzgr Rb Den Haag, 29 januari 2009

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 326670 / KG ZA 08-1608

Vonnis in kort geding van 29 januari 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht ZINO DAVIDOFF S.A., gevestigd te Fribourg, Zwitserland,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP GMBH, gevestigd te Mainz, Duitsland,

eiseressen,

advocaat mr. H.D. Overbeek, te Haarlem,

tegen

1. de vennootschap onder firma HANDELSONDER-NEMING DODDEMA V.O.F., gevestigd te Zuidbroek,

2. A, wonende te Zuidbroek,

3. B, wonende te Zuidbroek,

4. C, wonende te Zuidbroek,

5. D, wonende te Muntendam,

gedaagden,

advocaat mr. H.W.J. Smeltekop, te Groningen

Partijen zullen hierna Davidoff en Doddema genoemd worden, in enkelvoud, voor eiseressen respectievelijk gedaagden tezamen.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 17 december 2008 heeft Davidoff Doddema gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 23 december 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Davidoff 8 producties waaronder een kostenopgave overgelegd.

1.2. De advocaat van Davidoff heeft de vorderingen nader toegelicht. De raadsman van Doddema heeft verweer gevoerd. Doddema heeft een mondelinge opgave van zijn proceskosten gedaan. Geen der raadslieden heeft een pleitnotitie overgelegd.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De kernactiviteit van eiseres sub 1, hierna Zino Davidoff, is het ontwikkelen en produceren, althans het doen ontwikkelen en produceren van luxe cosmetische artikelen, waaronder exclusieve parfumartikelen.

2.2. Zino Davidoff is gerechtigd tot het gebruik van een aantal merken, door de inschrijving in de merkenregisters in vele landen van de wereld, waaronder het register van de Benelux¹, het Internationale register en het register van de Gemeenschapsmerken van de woord- en/of beeldmerken in onder meer klasse 3 (cosmetica, parfums, eau de toilette, eau de parfum, etc), Het betreft onder meer de volgende merken: DAVIDOFF, COOL WATER, DAVIDOFF COOL WATER, ECHO, ECHO DAVIDOFF, hierna te noemen: "de Merken".

2.3. Eiseres sub 2, hierna: Lancaster, is wereldwijd exclusief licentiehoudster van de merkrechten op de merken van Zino Davidoff, alsmede exclusief distributeur voor de producten van deze merken. Lancaster is gevolmachtigd door Zino Davidoff om zelfstandig in rechte op te treden.

2.4. De producten - die onder voornoemde merken worden geproduceerd - worden verkocht via een selectief distributiestelsel. Het selectieve distributiestelsel houdt in dat de producten door geselecteerde wederverkopers (authorised Retailers) worden verkocht onder de verplichting dat de producten slechts aan eindgebruikers (consumenten) en andere wederverkopers binnen de gehele EER mogen worden verkocht.

2.5. Met wederverkopers in Europa wordt door Lancaster een standaardovereenkomst gesloten, het zogenoemde ARC-Authorised Retailer Contract (hierna ARC). In de ARC is bepaald onder artikel 4.3 dat de authorised Retailer gerechtigd is de producten ook te kopen van en te verkopen aan andere authorised Retailers in each Member State of the European Economic Area. Op basis van deze overeenkomst is Lancaster verplicht de verkoopactiviteiten van de wederverkopers te ondersteunen, onder meer door de kosteloze verstrekking van promotie- en demonstratieproducten, zoals monsters en testers van de geuren. Deze promotie artikelen blijven eigendom van Lancaster. In artikel 6.3

¹ Davidoff stelt bij dagvaarding te beschikken over Benelux merkin-schrijvingen. Zij heeft evenwel geen enkel uittreksel uit het Beneluxregister overgelegd.

van de ARC is uitdrukkelijk bepaald dat de verkoop van testers verboden is. In het contract is bovendien opgenomen dat de testers eigendom blijven van Lancaster en op verzoek van Lancaster moeten worden teruggegeven (artikel 6.2).

2.6. Testers worden geleverd in afwijkende verpakkingen. Zo zijn de Davidoff Cool Water Woman testers verpakt in witte matte kartonnen doosjes (de originele producten zijn glimmende lichtblauwe luxe verpakkingen), bedrukt met zwarte letters, en de sproeidop van het flesje wordt afgeschermd met een rond kartonnetje in plaats van een dop. Zowel op de kartonnen verpakking als op het flesje zelf staan - naast de merken DAVIDOFF en COOL WATER - de volgende teksten: 'not for sale', 'vente interdite', 'unverkäuflich' en tevens 'demonstration'.

2.7. Davidoff heeft geconstateerd, dat via internet testers voorzien van de Merken te koop werden aangeboden. Er zijn testers aangekocht. De exploitant van de website gaf aan de testers te hebben ingekocht bij Groothandel Mulder te Veendam. Na sommatie heeft Groothandel Mulder verklaard 61 testers van Davidoff Cool Water Women te hebben ingekocht bij gedaagde sub 1, Handelsonderneming Doddema vof.

2.8. Handelsonderneming Doddema vof is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken als groot- en detailhandel in food- en non-food artikelen. Gedaagden 2 tot en met 5 zijn de vennoten daarvan. Op de website (te bereiken via www.doddema.com of www.doddema.nl) wordt parfum van allerlei bekende luxe-cosmetica merken aangeboden. Als wordt doorgeklikt naar de parfums, komt men terecht op de website van www.doddema.de, met de vermelding Doddema & Doornbusch GmbH.

2.9. De verpakking van de tester welke bij Groothandel Mulder te Veendam is gekocht is hieronder afgebeeld (voorzijde en zijkant)



Not for Sale
- Vente Interdite -
Unverkäuflich



INGREDIENTS:
ALCOHOL DENAT. · WATER (AQUA) ·
FRAGRANCE (PARFUM) ·
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL ·
LINALOOL · ALPHA-ISOMETHYL
IONONE · LIMONENE · CITRONELLOL ·
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE
CARBOXYALDEHYDE · COUMARIN ·
EUGENOL · CINNAMAL · CITRAL

2.10. Bij aangetekende brief van 11 december 2008 is Doddema gesommeerd de verkoop van de testers te staken en opgave te doen van hun leveranciers. Hieraan is door Doddema geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. Davidoff vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

I. gedaagden te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis elke inbreuk op de merkenrechten van Davidoff c.s. in alle landen van de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot het gebruiken van de Merken of een daarmee overeenstemmend teken voor testers;

II. gedaagden te bevelen binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Davidoff, mr. H.D. Overbeek, schriftelijk opgave te doen van:

a. de namen en adresgegevens van degene(n) van wie zij de testers voorzien van de Merken hebben betrokken;

b. de totale aantallen ingekochte inbreukmakende producten onder vermelding van de inkoopprijs;

c. de totale aantallen van de in voorraad zijnde inbreukmakende producten;

d. de totale aantallen verkochte inbreukmakende producten onder vermelding van de verkoopprijs en onder vermelding van namen en adressen van afnemers (niet zijnde eindafnemers);

III. gedaagden hoofdelijk te bevelen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Davidoff ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding van één van de hiervoor onder I en II genoemde bevelen, dan wel naar keuze van Davidoff voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat (één van) gedaagden dan wel enige rechtspersoon waarover zij, althans één van hen, thans (of in de toekomst) (gezamenlijk) de facto of juridisch zeggenschap uitoefenen, in strijd met enig bovengenoemd bevel handelt, althans een dwangsom die uw voorzieningenrechter onder omstandigheden geraden acht;

IV. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, inclusief de advocaatkosten, een en ander ten processe nader op te geven, althans gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot een zodanig bedrag aan proceskosten als uw voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren;

V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na betekening van het in deze te wijzen vonnis.

3.2. Davidoff stelt daartoe dat Doddema testers voorzien van de Merken verhandeld. Door zonder toestemming van Davidoff de producten voorzien van de Merken aan te bieden en te verkopen binnen Europa, maakt zij inbreuk op de merkenrechten van Davidoff uit hoofde van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom) en artikel 9 lid 1 aanhef en sub a GmerkVo (Gemeenschapsmerkenverordening). Op het uitputtingsbeginsel van artikel 2.23 lid 3 BVIE (gebaseerd op artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn) en artikel 13

GmerkVo kan geen beroep worden gedaan, aangezien geen sprake is van het in de handel brengen van de testers voorzien van de Merken door of met toestemming van Davidoff, zowel binnen als buiten de EER.

3.3. Doddema voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Davidoff heeft geen van “de Merken” waarop zij zich beroept gespecificeerd. Zij heeft zich beperkt tot overlegging van een bundel uittreksels van Internationale en Gemeenschaps inschrijvingen. Hoewel zij zich ook beroept op Beneluxmerken heeft zij daarvan geen enkel uittreksel overgelegd. Nu feitelijk in het midden blijft op welk merkrecht (woordmerk of beeldmerk) Davidoff zich beroept zouden op die grond de vorderingen reeds kunnen worden afgewezen. Davidoff wordt hier evenwel gered door gedaagde die geen beroep heeft gedaan op het te kort schieten van Davidoff in haar stelplicht.

4.2. De voorzieningenrechter zal de beoordeling beperken tot uitsluitend de grondslag van de twee navolgende Gemeenschap beeldmerken van Davidoff, welke aansluiten bij de tekens op de verpakking van de tester welke is verkregen door een test aankoop bij Groothandel Mulder te Veendam.

- het Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 001564004, ingeschreven op 11 september 2001



- het Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 001524545, ingeschreven op 31 januari 2001



4.3. Gegeven deze grondslag en gelet op artt 93 lid 1 en 99 lid 2 GmerkenV is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd. Gelet op art 3 van de uitvoeringswet bij de GmerkVo is in Nederland deze bevoegdheid uitsluitend; geen andere voorzieningenrechter is in zaken op grondslag van een Gemeenschapsmerk relatief bevoegd.

4.4. Doddema beroept zich op uitputting van de Merken. Zij stelt dat de testers door Davidoff of met toestemming van Davidoff in de Gemeenschap² in de handel zijn gebracht. Hierdoor is sprake van uitputting in de zin van art 13 GmerkVo.

4.5. Door Davidoff wordt dit betwist, zij stelt dat geenszins vaststaat dat de onderhavige tester door haar ter beschikking is gesteld aan een wederverkoper in de Gemeenschap. Het is aan Doddema om zulks te bewij-

zen. Zij betwist voorts dat als het zo zou zijn dat Davidoff de onderhavige testers ter beschikking heeft gesteld aan afnemers in de Gemeenschap, deze terbeschikkingstelling om niet, als advertising material, niet is aan te merken als een in de handel brengen in de zin van art 13 GmerkVo.

4.6. De bewijslast terzake van de plaats – binnen of buiten de Gemeenschap – waar de waren voor het eerst in de handel zijn gebracht, rust op verweerder. Dit is evenwel anders indien uit de stellingen van de merkhouders reeds volgt datgene wat de verweerder zou willen bewijzen namelijk dat de waren voor het eerst in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. In dat geval valt er niets meer te bewijzen omdat in de stellingen van de merkhouders een erkenning besloten ligt.

4.7. In deze zaak doet dat geval zich voor. De problematiek van de kwalificatie van terbeschikkingstelling als in de handel brengen weggedacht, volgt uit het door Davidoff bij dagvaarding gestelde dat het in deze zaak gaat om testers die door Davidoff ter beschikking zijn gesteld aan wederverkopers in de Gemeenschap. Dit volgt niet enkel uit het gegeven dat Davidoff het tegendeel niet heeft gesteld. Davidoff stelt immers ook dat de testers ter beschikking zijn gesteld onder de ARC. Het model van deze standaardovereenkomst heeft zij als productie 2 in geding gebracht. Deze overeenkomst ziet onmiskenbaar op wederverkopers in de Gemeenschap. Genoemd artikel bepaalt expliciet dat waren onder het merk uitsluitend mogen worden ingekocht en doorverkocht bij of aan andere Authorised Retailers in de EER. Daarnaast is op de verpakking van de tester aangegeven dat deze niet mag worden verkocht. Dit correspondeert met het verbod op verkoop geformuleerd in artikel 6.3. van het ARC. Het verbod op de verpakking is tot uitdrukking gebracht in het Frans, Engels en Duits. Dit zijn drie Europese talen die weliswaar ook buiten Europa worden gesproken maar gezamenlijk gebruikt, zonder gebruik van enige niet-Europese taal, indiceren dat gebruik van de tester in Europa is voorzien.

4.8. Hetgeen hierboven is overwogen wordt niet anders doordat de advocaat van Davidoff ter zitting aanvoerde dat niet vaststond waar de tester voor het eerst ter beschikking was gesteld. Aansluitend hierop heeft de advocaat ter zitting de nog verder gaande stelling betrokken dat de tester buiten de Gemeenschap ter beschikking was gesteld en dat Doddema moest bewijzen dat dat anders was. Ook dat kan Davidoff niet baten. Stellingen die fundamenteel zijn voor de uitkomst van het kort geding en aan de hand waarvan gedaagde zijn bewijspositie moet kunnen bepalen dienen bij dagvaarding te worden ingenomen en kunnen niet ter zitting in kort geding worden opgevoerd.

4.9. Naar voorlopig oordeel dient er dan ook van uit te worden gegaan dat de tester in deze zaak door Davidoff binnen de Gemeenschap aan een verkoper ter beschikking is gesteld onder de voorwaarden en voorbehouden welke zijn opgenomen in de ARC. Te beantwoorden is dan de vraag of dit ter beschikking stellen als promotiemateriaal is aan te merken als in de handel brengen in de zin van artikel 13 GmerkVo.

² Formeel gaat het erom of de waren in de Europese Economische Ruimte (EER, dat wil zeggen de Gemeenschap plus Zwitserland, IJsland en Liechtenstein) in de handel zijn gebracht. In dit verband zal in lijn met de gebruikelijke terminologie steeds worden gesproken van de Gemeenschap.

4.10. Artikel 13 GmerkVo berust op en is vrijwel gelijklopend aan artikel 7 Merkenrichtlijn (Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht). Deze artikelen betreffen de zogenoemde uitputting en bepalen onder lid 1 dat de houder van het Gemeenschapsmerk het gebruik daarvan niet kan verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Het BVIE (Beneluxverdrag intellectuele eigendom) is in deze zaak evenwel niet van toepassing omdat Davidoff geen beroep doet op een Beneluxmerk, althans niet stelt op welk Beneluxmerk zij het oog heeft. In het BVIE is de uitputtingsregel opgenomen onder artikel 2.23 lid 3 en ziet op waren die door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

4.11. Davidoff betwist de toepasselijkheid van de uitputtingsregel van artikel 13 GmerkVo / artikel 7 Merkenrichtlijn indien de waren met het merk zonder berekening van kosten ter beschikking worden gesteld onder de voorwaarde dat deze waren niet worden doorverkocht. Desgevraagd heeft de advocaat van Davidoff aangegeven dat dit reeds voortvloeit uit de bewoordingen van genoemde artikelen met name het gebruik van de term "handel". Een "in de handel brengen" is een in het verkeer brengen ten behoeve van de verhandeling ervan. Nu de testers niet zijn bestemd om te worden verhandeld, is van uitputting geen sprake, aldus Davidoff.

4.12. Deze stelling wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel lijkt er geen begripsmatig verschil te bestaan tussen de termen "in het verkeer brengen" en "in de handel brengen". Daartoe geldt in de eerste plaats dat in onderscheiden taalversies van de Verordening beide begrippen worden gebruikt. De Franse tekst van de Verordening spreekt in artikel 13 vergelijkbaar met de Nederlandse tekst van "mis dans le commerce". In de Engelse versie wordt het begrip "put on the market" gehanteerd, terwijl de Duitse tekst spreekt van het over "in den Verkehr gebracht worden sind" (lid 1) respectievelijk "inverkehrbringen" (lid 2). In de tweede plaats wordt in de doctrine³ in verband met uitputting vrijwel uitsluitend gesproken van "in het verkeer brengen". In de derde plaats geldt dat in de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE geen verklaring wordt gegeven voor de van de Richtlijn en Verordening afwijkende bewoordingen van artikel 2.23 lid 3 BVIE (en het voordien geldende artikel 13A lid 9 Benelux merkenwet (BMW)), terwijl dat van de bepaling van artikel 2.23 lid 1 BVIE (het oude artikel 13A lid 7 BMW) wel wordt gezegd ("De formulering (...) is enigszins gewijzigd, teneinde nauwer aan te sluiten bij artikel 6 lid 1 sub b van Richtlijn 98/104, en bij de formulering van de artikelen 2.11 en 2.28."). Hieruit kan worden afgeleid dat ook de Benelux-wetgever kennelijk geen juridisch verschil heeft toegedicht aan de termen "in het verkeer brengen" respectievelijk "in de handel bren-

gen". Voorshands dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat er geen begripsmatig verschil tussen beide termen bestaat, zodat de stelling van Davidoff dat de parfumtesters weliswaar door haar in het verkeer worden gebracht maar niet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden verhandeld, niet concludent is.

4.13. De uitputtingsregeling heeft tot doel de belangen van de merkenbescherming met die van het vrije verkeer van goederen zoals vervat in de artikelen 28 en 30 EG-Verdrag in overeenstemming te brengen. De merkhouder komt in dit verband, zoals Davidoff met juistheid heeft gesteld, het uitsluitende recht toe de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (vgl. [HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, Class International / Colgate, IEPT 20051018](#)). Daardoor wordt hij in staat gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkenrechthebbende de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd (vgl. [HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130](#)). Anders dan Davidoff heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin ook sprake indien de rechthebbende de wederverkoper, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. de inhoud van de tester, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Davidoff te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de testers met het merk aan derden. De merkhouder heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren.

4.14. Dat Davidoff contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. Dat de rechthebbende bij schending van de contractuele afspraken door de wederverkoper niet de beoogde economische waarde van het merk realiseert mag op zichzelf gezien juist zijn, doch dit kan voor hem hoogstens leiden tot een actie uit toerekenbaar tekortschieten en schadevergoeding. Door de feitelijke gang van zaken wordt eerder onderschreven dat de merkhouder de controle over de verdere verhandeling heeft verloren. Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten.

4.15. In artikel 13 lid 2 GmerkVo / artikel 7 lid 2 merkenrichtlijn, wordt bepaald dat de uitputting zich niet voordoet indien de waren verder zijn verhandeld en er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich tegen die verdere verhandeling te verzetten met name wan-

³ Industriële eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Mr. T. Cohen Jehoram, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 410 e.v.

neer de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd.

4.16. Davidoff heeft niet uitdrukkelijk naar deze bepaling verwezen. Naar voorlopig oordeel kan een beroep op deze bepaling ook niet slagen. Er is weliswaar sprake van een verdere verhandeling, maar een gegronde reden zoals voorzien in lid 2 doet zich niet voor. Davidoff heeft immers niet inzichtelijk gemaakt dat bij de verdere verhandeling de toestand van de waar is gewijzigd of verslechterd. De doorverkoop heeft plaatsgevonden in dezelfde eenvoudige verpakking en uitmonstering als waarmee de testers door Davidoff ter beschikking zijn gesteld.⁴

4.17. De voorzieningenrechter merkt op dat een andere gegronde reden voor Davidoff zich te verzetten tegen de doorverkoop gelegen zou kunnen zijn in de schending van het contractuele verbod op doorverkoop. Deze grondslag berust echter niet op het merkenrecht. De advocaat van Davidoff heeft desgevraagd verklaard dat zij uitsluitend een merkenrechtelijke grondslag aanvoert en niet de grondslag onrechtmatige daad. Voorshands is er ook van uit te gaan dat het profiteren van de schending door een ander van een contractuele verplichting niet zonder meer onrechtmatig is.

4.18. Dit voert tot de slotsom dat de betwisting door Davidoff van de gestelde uitputting niet slaagt. De vorderingen dienen te worden afgewezen.

4.19. Als in het ongelijk gesteld wordt Davidoff veroordeeld in de kosten van de procedure. Gelet op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag is van toepassing de regeling van artikel 1019h Rv, op grond waarvan de volledige kosten tot de kosten van de procedure zijn te rekenen. De raadsman van Doddema heeft ter zitting opgegeven 10 uren, à €230 aan de zaak te hebben besteed en reiskosten te hebben gemaakt overeenkomend met 500 kilometer. Deze opgave is door Davidoff niet betwist. Davidoff zal worden veroordeeld tot betaling van € 2.500. De kostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard nu zulks niet is gevorderd.

De beslissing

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af; veroordeelt Davidoff in de kosten van de procedure, tot heden begroot op €2.500.

Dit vonnis is geweest door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2009, in het bijzijn van de griffier.

⁴ Vergelijk Bundesgerichtshof, 15 februari 2007, I ZR 63/04, in een casus identiek aan de onderhavige zaak.