

Vzgr Rb Den Haag, 29 januari 2009, Lancaster v NRS Trading – Davidoff tester



## MERKENRECHT

### 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 de onderscheiden taalversies van de Verordening beide begrippen worden gebruikt. De Franse vertaling 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 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 Beneluxwetgever 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 Lancaster dat de parfumtesters weliswaar door haar in het verkeer worden gebracht maar níet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden verhandeld, niet concludent is.

• [dat de voor Lancaster 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 van het merk voorziene testers 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](#)

4.6. De uitputtingsregeling heeft tot doel de belangen van de merkenbescherming met die van het vrije ver-

keer van goederen zoals vervat in de artikelen 28 en 30 EGVerdrag in overeenstemming te brengen. De merkhouder komt in dit verband, zoals Lancaster 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](#) onder verwijzing naar [HvJ EG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, Zino Davidoff en Levi Strauss, IEPT 20011120](#)). Daardoor wordt hij in staat gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkhouder 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 Lancaster heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin naar voorlopig oordeel ook sprake indien de merkhouder de dépositair, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. het in de tester bevindende reukwater, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hier toe is in aanmerking te nemen dat de voor Lancaster 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 van het merk voorziene testers 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. De voorzieningenrechter deelt wat dat betreft de zienswijze van het BundesGerichtshof zoals neergelegd in zijn arrest van 15 februari 2007 (I ZR 63/04, GRUR Int., 2008/1, pp. 62-65).

• [Dat Lancaster contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de dépositair is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af.](#)

Dat de merkhouder bij schending van de contractuele afspraken door de dépositair 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 die 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 (vgl. [HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130](#)).

Vindplaatsen: BMM 2008, nr. 4, p. 172

Vzgr Rb Den Haag, 29 januari 2009  
(J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 325166 / KG ZA 08-1533

Vonnis in kort geding van 29 januari 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP GmbH, gevestigd en kantoorhoudende te Mainz, Duitsland, eiseres, advocaat: mw. mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.R.S. TRADING COMPANY B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Aalsmeer, gedaagde, advocaat: mr. C.J. van Dijk te Ede.

Partijen zullen hierna Lancaster en N.R.S. Trading genoemd worden. Voor Lancaster is opgetreden mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam, voor N.R.S. Trading de advocaat voornoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 december 2008;
- de brief van mr. Steinhauser voornoemd van 3 december 2008 met de akte houdende overlegging van producties met de producties 1 t/m 8;
- de daags voor de mondelinge behandeling zijdens Lancaster overgelegde specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
- de mondelinge behandeling op 8 januari 2009;
- de pleitnota's van mrs. Steinhauser en Van Dijk, aan welke laatste nog enkele producties zijn gehecht waartegen door mr. Steinhauser geen bezwaar is gemaakt.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Zino Davidoff SA te Fribourg, Zwitserland (hierna: Davidoff) is houdster van het op 15 maart 2000 gedeponeerde en op 11 september 2001 onder nummer 001564004 ingeschreven Gemeenschapsmerk DAVIDOFF. Het merk ziet er als volgt uit:



Inschrijving heeft plaatsgevonden voor onder andere parfums in klasse 3.

2.2. Davidoff is tevens houdster van het op 23 februari 2000 gedeponeerde en op 31 januari 2001 onder nummer 001524545 geregistreerde Gemeenschapsmerk COOL WATER. Dit merk ziet er als volgt uit:



Inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren in klasse 3, waaronder parfums.

2.3. Lancaster vervaardigt en verhandelt producten onder de merken DAVIDOFF en COOL WATER.

2.4. Lancaster heeft van Davidoff een exclusieve licentie gekregen om de hiervoor in r.o. 2.1. en 2.2. weergegeven merken te gebruiken voor waren in klasse 3. Zij heeft tevens van Davidoff een zogenaamde procesvolmacht verkregen om deze merkrechten op eigen naam te handhaven.

2.5. Lancaster verkoopt haar parfums uitsluitend aan dépositaires met wie zij een contract heeft gesloten dat onderdeel uitmaakt van een systeem van selectieve distributie. Op grond van dit selectieve distributiesysteem is Lancaster verplicht de verkoopactiviteiten van de dépositaires te ondersteunen. Onderdeel daarvan is de kosteloze levering van onder meer monsters en testers van de betreffende parfumproducten, onder de voorwaarde dat deze niet aan de consument zullen worden geleverd. Bovendien bepaalt het contract tussen Lancaster en de dépositaires dat de dépositaire de testers uitsluitend voor reclamedoelinden mag gebruiken. Ieder commercieel gebruik, meer in het bijzonder de verkoop ervan, is verboden. De eigendom van de ter beschikking gestelde testers blijft volgens het contract rusten bij Lancaster. Lancaster heeft bovendien bedongen dat zij de testers elk moment kan terugroepen. De testers die Lancaster van parfums onder de merken DAVIDOFF en COOL WATER aan haar dépositaires levert zijn, behalve van de genoemde merken, voorzien van de aanduiding "demonstration". De verpakking van de testers is van wit, mat karton (de originele producten zijn glimmende lichtblauwe luxe verpakkingen) en voorzien van een opschrift in zwarte letters. Op zowel de tester als de verpakking staat bovendien "Not for sale – Vente Interdite – Unverkauflich". Afbeeldingen van de tester en de verpakking zijn hieronder opgenomen:





2.6. Bij [vonnis van 18 november 2008 \(B9 7296, IEPT 20081118\)](#) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank, in een procedure tussen Lancaster en Tico Trading v.o.f. (hierna: Tico Trading), eveneens ter zake van de verhandeling van parfumtesters voorzien van de merken DAVIDOFF en COOL WATER, naast het opleggen van een verbod, Tico Trading onder meer bevolen aan de advocaat van Lancaster schriftelijk mede te delen de naam of namen en het adres of de adressen van degene(n) van wie zij de testers heeft betrokken. Ter voldoening aan genoemd bevel heeft Tico Trading aan de advocaat van Lancaster medegedeeld dat zij in werkelijkheid nimmer een tester in haar bezit heeft gehad, maar dat zij tot het doen van de gewraakte aanbiedingen in staat was omdat N.R.S. Trading die in voorraad heeft en aan haar had toegezegd de bestelde testers op afroep te zullen leveren.

2.7. N.R.S. Trading houdt zich bezig met de in- en verkoop van parfums. Zij maakt geen deel uit van het in r.o. 2.5. bedoelde selectieve distributienetwerk. N.R.S. Trading heeft evenmin uit andere hoofde toestemming van Lancaster verkregen tot verhandeling van bedoelde testers.

2.8. N.R.S. Trading biedt onder andere testers voorzien van de merken DAVIDOFF en COOL WATER te koop aan voor wederverkoop.

### 3. Het geschil

3.1. Na vermindering van eis vordert Lancaster, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. N.R.S. Trading met onmiddellijke ingang ieder gebruik te verbieden van de merken DAVIDOFF en COOL WATER of van een daarmee overeenstemmend teken voor testers;

2. N.R.S. Trading te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 aan Lancaster voor iedere tester waarmee het verbod onder 1 wordt overtreden;

3. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden. 3.2. Lancaster stelt daartoe dat N.R.S. Trading testers voorzien van de merken kennelijk in voorraad heeft en aan tussenhandelaren als Tico Trading te koop aanbiedt voor verkoop en levering aan detaillisten. Door zonder toestemming van Lancaster de producten voorzien van de merken aan te bieden en te verkopen binnen Europa, maakt zij inbreuk op de merkrechten van Davidoff uit hoofde van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo). Op het uitputtingsbeginsel van artikel 13 GMVo kan, aldus Lancaster, 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 Lancaster in de Gemeenschap.<sup>1</sup>

3.3. N.R.S. Trading voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

3.4. Partijen hebben ter zitting verklaard te zijn overeengekomen dat iedere partij de eigen kosten draagt en hebben gevraagd een compensatie van kosten uit te spreken.

### 4. De beoordeling

#### Bevoegdheid

4.1. De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van het Gemeenschapsmerk berust op artikel 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet.

#### Spoedeisend belang

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Lancaster gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Davidoff.

#### Uitputting?

4.3. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat Lancaster er ten behoeve van de verhandeling van de testers door N.R.S. Trading vanuit gaat dat dit testers zijn die door haar binnen de Gemeenschap aan een of meer van haar dépositaires ter beschikking zijn gesteld. Zulks is door N.R.S. Trading niet betwist, zodat daarvan in dit geschil dient te worden uitgegaan. Evenmin heeft zij betwist dat de verhandelde producten onder de werkingssfeer van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a GMVo vallen. N.R.S. Trading stelt evenwel dat de rechten van Lancaster om zich tegen de verdere verhandeling te verzetten, zijn uitgeput in de zin van artikel 13 GMVo.

4.4. Ter afwering van het beroep op uitputting heeft Lancaster allereerst betoogd dat, anders dan in artikel 2.23 lid 3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele ei-

<sup>1</sup> 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 vonnis zal in lijn met de gebruikelijke terminologie steeds worden gesproken van de Gemeenschap.

gendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), in de GMVo en de Merkenrichtlijn (hierna: de Richtlijn)<sup>2</sup> wordt gesproken over waren die onder het merk “in de handel” worden gebracht, hetgeen volgens Lancaster niet hetzelfde is als “in het verkeer brengen”. 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 Lancaster.

4.5. 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 de onderscheiden taalversies van de Verordening beide begrippen worden gebruikt. De Franse vertaling 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 over “in den Verkehr gebracht worden sind” (lid 1) respectievelijk “inverkehrbringen” (lid 2). In de tweede plaats wordt in de doctrine<sup>3</sup> 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 Beneluxwetgever kennelijk geen juridisch verschil heeft toegedicht aan de termen “in het verkeer brengen” respectievelijk “in de handel brengen”. Voorhands dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat er geen begripsmatig verschil tussen beide termen bestaat, zodat de stelling van Lancaster dat de parfumtesters weliswaar door haar in het verkeer worden gebracht maar niet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden verhandeld, niet concludent is.

4.6. 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 EGVerdrag in overeenstemming te brengen. De merkhouders komt in dit verband, zoals Lancaster 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](#) onder verwijzing naar [HvJ EG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, Zino Davidoff en Levi Strauss, IEPT 20011120](#)). Daardoor wordt hij

in staat gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkhouders 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 Lancaster heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin naar voorlopig oordeel ook sprake indien de merkhouders de dépositair, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. het in de tester bevindende reukwater, te gebruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Lancaster 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 van het merk voorziene testers 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. De voorzieningenrechter deelt wat dat betreft de zienswijze van het BundesGerichtshof zoals neergelegd in zijn arrest van 15 februari 2007 (I ZR 63/04, GRUR Int., 2008/1, pp. 62-65).

4.7. Dat Lancaster contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de dépositair is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. Dat de merkhouders bij schending van de contractuele afspraken door de dépositair 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 die 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 (vgl. [HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130](#)).

4.8. Dat, zoals Lancaster ook nog heeft gesteld, de merken op de parfumtesters niet de eigenlijke merkfunctie vervullen, te weten het onderscheiden van de waar, maar slechts een refererende functie hebben in verband met de kwaliteit van de wel voor de verkoop bestemde parfums, aan welke functie de wet niet het gevolg van uitputting zou verbinden, vermag de voorzieningenrechter niet in te zien. Het op de parfumtester aangebrachte merk beoogt de afnemer immers te bewegen tot aankoop van eenzelfde product met hetzelfde merk.

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

<sup>2</sup> Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb EG 1 februari 1989, L40/1.

<sup>3</sup> 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.

4.10. Voor zover uit de stellingen van Lancaster moet worden begrepen dat zij zich ook op die bepaling beroept, geldt dat dit beroep naar voorlopig oordeel niet kan slagen. Er is weliswaar sprake van een verdere verhandeling, maar een gegronde reden zoals voorzien in lid 2 doet zich niet voor. Lancaster heeft immers niet inzichtelijk gemaakt dat bij de verdere verhandeling de toestand van de waar is gewijzigd of verslechterd. De stelling dat de dépositaire de toestand van de waar wijzigt door de testers te verkopen, wordt in dit verband verworpen. De doorverkoop heeft immers plaatsgevonden in dezelfde eenvoudige verpakking en uitmonstering als waarmee de testers door Lancaster aan haar dépositaires ter beschikking zijn gesteld. De enkele wil van de dépositaire om de tester niet te gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee zij ter beschikking is gesteld, maakt nog niet dat daarmee ook de toestand van de waar is gewijzigd.

4.11. De voorzieningenrechter merkt op dat een andere gegronde reden voor Lancaster zich te verzetten tegen de doorverkoop mogelijk gelegen zou kunnen zijn in de schending van het contractuele verbod op doorverkoop. Deze grondslag berust evenwel niet op het merkenrecht. De advocaat van Lancaster heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat de vorderingen niet tevens worden gebaseerd op de grondslag onrechtmatige daad, zodat daaraan niet wordt toegekomen.

4.12. Dit voert tot de slotsom dat Lancaster zich naar voorlopig oordeel niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de door haar in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten. De vorderingen van Lancaster zullen dan ook worden afgewezen. Nu partijen zijn overeengekomen dat ieder de eigen kosten zal dragen, zal conform worden beslist.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. compenseert de proceskosten des dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2009.

---