

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/03035
Zitting 30 oktober 2020

CONCLUSIE

G.R.B. van Peurseem

In de zaak

1. Société en Commandite Simple MHCS
2. Société Jas Hennessy & Co
3. Polmos Zyrardow SP.ZO.O.
4. MacDonald & Muir Limited

(hierna: MHCS, Hennessy, Polmos respectievelijk MacDonald & Muir en gezamenlijk: Hennessy c.s.)

eiseressen tot cassatie

verweersters in incidenteel cassatieberoep

adv. mr. T. Cohen Jehoram en mr. G.J. Harryvan

tegen

L.B. 11 B.V.

(hierna: LB11)

verweerster in cassatie

19/03035

eiseres in incidenteel cassatieberoep adv. mr. B.I. Kraaijoel

Deze merkenzaak in kort geding gaat in de eerste plaats over uitputting: is er sprake van uitputting van de merkrechten van Hennessy c.s. van door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 (dus goederen met een communautaire status) geleverde producten, die bestemd waren voor de Afrikaanse markt en daartoe zijn geleverd aan tussenpersonen-kopers gevestigd buiten de EER, maar vervolgens onder opvolgende verkrijger LB11 zijn beslagen, die deze producten binnen de EER verhandelt?

Voorzieningenrechter en hof oordelen dat de merkrechten hier zijn uitgeput en een kernvraag in deze zaak is of dat juist is. Hebben de merkhouders in zo'n geval hun wezenlijke recht om de eerste verhandeling van de waren in de EER te controleren wel (materieel) uitgeoefend en zijn zij in staat geweest om de economische waarde van hun merken te realiseren in de zin van het *Peak Holding* arrest? Met andere woorden: moet de economische waarde uit *Peak Holding* worden opgevat als 'EER-waarde', zoals de merkhouders betogen, en/of is het oogmerk van de verkopende merkhouder (afzet in of buiten de EER) daarbij van belang? Dit is nog niet met zoveel woorden uitgemaakt in *Peak Holding* of opvolgende arresten. Hierover kan een prejudiciële vraag worden gesteld, alhoewel dat in dit kort geding op zichzelf niet verplicht is (de bodemzaak is al aanhangig); het is wel een voor de praktijk belangrijke kwestie, die maar het beste meteen prejudicieel kan worden opgehelderd in Luxemburg.

Een tweede punt in cassatie is het vertrouwelijkheidregime voor bedrijfsgeheimen van art. 1019ib Rv. De klachten dat het hof dit hier onjuist – want ambtshalve – heeft toegepast lijken mij deels terecht voorgesteld.

In het incidenteel cassatieberoep wordt volgens mij terecht een punt gemaakt van de wijze waarop de tweeconclusieregel is toegepast. De overige onvoorwaardelijke klachten in het incidentele cassatieberoep, die gaan over een procedurele kwestie naar aanleiding van een productie, of overgelegde facturen onrechtmatig zijn verkregen en over de bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle*, kunnen volgens mij niet tot cassatie leiden. Dat geldt ook voor de voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieklachten.

De zaak speelt tegen de achtergrond van het fenomeen dat merkhouders verschillende prijzen hanteren in verschillende markten, waar parallelhandelaren gebruik van maken en de problematiek wordt veroorzaakt doordat de Europese Unie handelspolitiek heeft gekozen voor EER-uitputting in plaats van wereldwijde uitputting van merkrechten zoals onder het oude Benelux-merkenrecht werd aangenomen. Het is een voor merkhouders gunstige regeling. Op zichzelf zijn prijsdiscriminatie en parallelhandel allebei economisch wenselijke verschijnselen: verschillende prijzen vergroten globaal de toegang tot merkproducten ook in minder rijke landen en parallelhandel levert prijsconcurrentie op. Het merkenrecht en het mededingingsrecht hebben in dit veld inmiddels gezorgd voor een indrukwekkende hoeveelheid rechtspraak om de wederzijdse belangen juridisch in evenwicht te houden in het spanningsveld tussen de belangen van merkhouders en parallelhandelaren. Dat voor kleinere markten door merkhouders gewerkt wordt met tussenpersonen die op de hoogte zijn van lokale douaneformaliteiten en over lokale netwerken beschikken, heeft een duidelijk kostenaspect: elk land heeft een eigen douaneregime en in elk land is een distributienetwerk

nodig, zodat zelfstandig exporteren op kleinere markten (in onze zaak: Afrika) kostbaar is voor merkhouders¹.

1. Feiten en procesverloop²

1.1 MHCS, Hennessy, Polmos en Macdonald & Muir maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy dat zich bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder waren voorzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, KRUG, DOM PERIGNON, BELVEDERE, HENNESSY, ARDBEG en GLENMORANGIE (hierna: de Hennessy-producten). Zij zijn houdsters van de hierna te vermelden merken (hierna: de Hennessy-merken) voor alcoholhoudende dranken in de klassen 32 en/of 33 (tenzij anders vermeld):

MHCS:

- het Uniewoordmerk MOËT & CHANDON, geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 515338;
- het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie VEUVE CLICQUOT, geregistreerd op 15 april 2011 onder nummer 1077566;
- het Uniewoordmerk KRUG, geregistreerd op 7 juni 2006 onder nummer 003428695;
- het Uniewoordmerk DOM PERIGNON, geregistreerd op 15 oktober 1999 onder nummer 000515494;

Hennessy:

- het internationale woordmerk HENNESSY met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 10 mei 1990 onder nummer 554084;
- het Uniewoordmerk HENNESSY, geregistreerd op 7 augustus 2006 onder nummer 004559241;

Polmos:

- het Uniewoordmerk BELVEDERE, geregistreerd op 19 augustus 2015 onder nummer 013950464 voor waren in de klassen 1 en 5;
- het internationale woordmerk met gelding in onder meer de Benelux BELVEDERE, geregistreerd op 10 oktober 1968 onder nummer 0348878A;
- het Benelux-woordmerk BELVEDERE VODKA, geregistreerd op 1 december 1997 onder nummer 0608684;

MacDonald:

- het Uniewoordmerk ARDBEG, geregistreerd op 7 juni 1999 onder nummer 000704429;
- het Uniewoordmerk GLENMORANGIE, geregistreerd op 4 augustus 1998 onder nummer 000085316.

1.2 LB11 behoort tot het Van Caem Klerks concern (hierna: de Van Caem Klerks Group). De Van Caem Klerks Group houdt zich bezig met de groothandel, import en export van

¹ Vgl. Dijkman en Hoenink in hun BIE-noot onder het bestreden tussenarrest, BIE 2019/23, nrs. 1 en 9.

² De feiten zijn ontleend aan rov. 2.1-2.9 van het bestreden tussenarrest, waartegen uitdrukkelijk tussentijds cassatieberoep is opengesteld: Hof Den Haag 30 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1537, BIE 2019/23, m.nt. L.E. Dijkman en M.G. Hoenink. Zie voor de feitenvaststelling in eerste aanleg rov. 2.1-2.28 van het kortgedingvonnis: Vzr. Rb. Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7541. Het procesverloop is gebaseerd op rov. 3.1-3.5 en 4.1-4.4 van het hofarrest.

(originele) merkgoederen, waaronder alcoholhoudende dranken voorzien van de Hennessy-merken. Volgens de inschrijvingen in het register van de Kamer van Koophandel houdt LB11 zich bezig met groothandel, im- en export van alcoholische dranken.

- 1.3 Bij de uitoefening van haar activiteiten maakt LB11 gebruik van de diensten van onder meer F. Loendersloot Internationale Expeditie B.V. (hierna: Loendersloot), en Top Logistics B.V. (hierna: Top Logistics), die zich bezig houden met de op- en overslag van accijnsgoederen.
- 1.4 Bij beschikking van 5 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan Hennessy c.s. verlot verleend om ten laste van onder meer LB11 conservatoir bewijsbeslag te leggen op bescheiden die verband houden met: het (doen) invoeren in de EER van Hennessy-producten; het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden ter verhandeling in de EER van Hennessy-producten die niet voor de Europese markt zijn bestemd; het (doen) decoderen van Hennessy-producten; het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden van gedecodeerde Hennessy-producten.
- 1.5 Bij beschikking van eveneens 5 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan Hennessy c.s. verlot verleend om ten laste van onder meer LB11 en onder meer onder Loendersloot conservatoir derdenbeslag tot afgifte te leggen op inbreukmakende Hennessy-producten van de betreffende merkhouders.
- 1.6 Op grond van dit verlot hebben Hennessy c.s. op 30 augustus 2016 blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal onder Loendersloot beslag tot afgifte gelegd op:

“1*. 28 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy³ VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11606861/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie A 244600;
 2*. 5 dozen met daarin 24 0,2 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG000000000000200, met lotcode 11606969/0023, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie D 30405;
 3*. 105 dozen met daarin 6 0,75 literflessen 'MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE DEMI-SEC, bekend onder artikelcode MOETNCIR000000000000750, met lotcode 11607006/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 30110;
 4*. 42 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 31430;
 5*. 80 dozen met daarin 6 0,75 literflessen 'MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE DEMI-SEC, bekend onder artikelcode MOETNCIR000000000000750, met lotcode 11607006/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 31530;
 6*. 42 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 52130;
 7*. 14 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 62305;”

³ In het proces-verbaal staat consequent Hennessy (met één s).

In het proces-verbaal is voorts onder meer het volgende opgenomen:

“(…) Voor de aanwijzing van de in beslag te nemen zaken zijn aanwezig geweest mevrouw Séverin Martin en de heer Laurent de Coninck, hierna te noemen productdeskundigen, beide voorzoeksters;

De door mij in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten zijn door rekwiranten aangewezen als inbreukmakende MHCS-producten, zulks door middel van controle van de doos- en of flescode. Door de productdeskundigen is aan mij kenbaar hebben gemaakt dat zij enkel en alleen aan de hand van het controleren van de productcodes van de fles en/of doos in de eigen administratie vast kunnen stellen of het inbreukmakende MHCS-producten betreffen;

(…)

Voorafgaand aan onderhavig beslag ten taste van beslagene is op dezelfde dag op de beslaglocatie eveneens beslag gelegd ten laste van derden. Gedurende deze beslaglegging is mij gebleken aan de hand van de door de besloten vennootschap F. Loendersloot Internationale Expeditie B.V. aan mij verstrekte voorraadadministratie dat voormeld in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten op de beslaglocatie staan in opdracht van de besloten vennootschap LB.11 B.V. (…)”

- 1.7 Hennessy c.s. hebben het beslag op de in het proces-verbaal onder 2 vermelde partij opgeheven.
- 1.8 De partijen vermeld in 1, 4, 6 en 7 van het proces-verbaal komen overeen met partijen die volgens de administratie van Hennessy c.s. door hen zijn verkocht aan Queensway Overseas LL.C. in Dubai (hierna: Queensway) en hadden in de administratie van Hennessy c.s. de vermelding “port of destination: Kenya”. De partijen vermeld in 3 en 5 van het proces-verbaal komen overeen met partijen die volgens de administratie van Hennessy c.s. door hen zijn verkocht aan Lamani Bishop de Spinoza Co. Ltd. te Sierra Leone (hierna: Lamani). Al deze partijen zijn door Hennessy c.s. onder T2 geleverd in Rotterdam (bij Top Logistics of een andere expediteur).
- 1.9 Op 22 november 2016 hebben Hennessy c.s. bij de rechtbank Den Haag tegen onder meer LB11 een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Zij vorderen daarin – beknopt weergegeven – verklaringen voor recht dat LB11 en haar mede-gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Hennessy c.s., althans onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld, een gebod tot het staken van inbreukmakend, dan wel onrechtmatig handelen, met nevenvorderingen, alsmede provisionele voorzieningen.
- 1.10 Bij dagvaarding van 3 februari 2017 hebben Hennessy c.s. in kort geding ten aanzien van LB11⁴ gevorderd een inbreukverbod en een bevel om afschrift te verstrekken van bepaalde bescheiden op straffe van een dwangsom, en met kostenveroordeling volgens art. 1019h Rv.
- 1.11 Bij eindvonnis van 7 juli 2017 heeft de Haagse voorzieningenrechter de inbreukvordering en de exhibitievordering ten aanzien van in het vonnis vermelde bescheiden vanaf 1 januari

⁴ De vorderingen jegens JMN B.V., Delicasea B.V. en KFW B.V. spelen in cassatie geen rol en blijven verder onbesproken.

2016 tot de dag van betekening van het vonnis op straffe van een dwangsom toegewezen, en LB11 veroordeeld in de proceskosten.

- 1.12 Bij vonnis van 27 oktober 2017 heeft de Haagse voorzieningenrechter het verzoek van LB11 om aanvulling van dit eindvonnis afgewezen.
- 1.13 Over de executie van het eindvonnis is tussen partijen een geschil gerezen. Bij vonnis van eveneens 27 oktober 2017 (hierna: het executievonnis) heeft de Haagse voorzieningenrechter overwogen dat de exhibitie voorshands beperkt is tot de uit twee prijslijsten af te leiden transacties met Hennessy-producten die in Nederland door LB11 opgeslagen zijn geweest, zodat de bevolen exhibitie beperkt is tot transacties van Hennessy-producten met T2-status en transacties van Hennessy-producten met een T1-status buiten het gegeven bevel vallen.
- 1.14 LB11 is in hoger beroep gekomen. Hennessy c.s. hebben verweer gevoerd en incidenteel appel ingesteld met eiswijziging.
- 1.15 In het bestreden tussenarrest van 30 april 2019 heeft het Haagse hof geoordeeld dat de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in juli 2016 aan Queensway en Lamani geleverde waren zijn uitgeput. Het hof heeft daartoe als volgt overwogen:

“Inbreuk

5.2. Op grond van artikel 9, leden 1 tot en met 3 UMVo en artikel 2.20, leden 2 en 3 (voorheen 1 en 2) BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen – onder meer – het zonder zijn toestemming aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. Artikel 15 UMVo (voorheen artikel 13 GMVo), respectievelijk artikel 2.23 lid 3 BVIE, bevat een uitzondering op deze regel. Deze artikelen bepalen dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU heeft de merkhouder (nu de Gemeenschaps/Uniewetgever heeft gekozen voor “Europese uitputting”) het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER [te] controleren en doet iedere handeling die de merkhouder belet gebruik te maken van zijn recht om die eerste verhandeling te controleren afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Vergelijk HvJ EU 16 juli 2015, C-379/14; ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics) en 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018,594 (Mitsubishi/Duma).

Van in de handel brengen door of met toestemming van de merkhouder in de EER – en daarmee van uitputting – is sprake als het gaat om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren. Daarvan is sprake als de merkhouder de van het merk voorziene waren in de EER verkoopt, maar niet als hij ze slechts invoert of enkel te koop aanbiedt. Na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk het Peak Holding-arrest (HvJEU 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, inzake Peak Holding AB tegen Axolin-Elinor AB).

In overeenstemming met voormelde uitgangspunten kan de merkhouder, zoals ook in artikel 15, lid 1, UMV en artikel 2.23, lid 3, BVIE is bepaald, zich niet verzetten tegen verdere verhandeling in de EU van [van] het merk voorziene waren, die met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

5.3. De bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 9, lid 2 UMVo en artikel 2.20, lid 1 BVIE kan worden uitgeoefend rust op de merkhouder, met dien verstande dat het aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept is om het bewijs daarvan te leveren, en niet aan de merkhouder om het ontbreken van toestemming te

bewijzen (vgl. HvJEU 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, (Class-arrest), r.o. 74 en 75 en HvJEU 20 november 2001, C-414/99-C-416/00 (Zino Davidoff vs. Levi Strauss)).

5.4. Voor de beoordeling van het geschil tussen partijen, is voorts het volgende van belang. Bij het vervoer van goederen binnen de Europese Unie (hierna EU) en/of landen behorende tot de Europese Vrijhandelsassociatie (hierna EVA-landen) – hierna tezamen: de EER – wordt een onderscheid gemaakt in de douanestatus van de goederen. Goederen kunnen een communautaire status of een niet-communautaire status hebben. Als goederen douanerechtelijk zijn ingevoerd zijn het communautaire goederen. Goederen die zich fysiek op het grondgebied van de EU bevinden onder een regeling extern douanevervoer of douane-entrepot zijn niet-communautaire goederen. Als niet-communautaire goederen in/ter transit binnen de EER worden opgeslagen of vervoerd worden over deze goederen geen invoerrechten geheven. Zij bevinden zich niet in het vrije verkeer. Deze goederen krijgen de douanestatus “T1”. De douanestatus van T1-goederen kan op verzoek en onder voldoening van invoerrechten worden omgezet in de zogeheten T2-status. Accijnsgoederen, zoals alcoholhoudende dranken en tabak, die van buiten de EU op deze wijze in het vrije verkeer worden gebracht, kunnen onder een accijnsschorsingsregeling worden geplaatst. Indien zij vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling binnen de EER worden opgeslagen of vervoerd, is sprake van intern douane vervoer. De accijns is weliswaar verschuldigd op het moment dat de goederen communautair worden (T2-status krijgen), maar hoeft pas te worden voldaan op het moment van uitslag voor gebruik vanuit de laatste accijnsgoederenplaats.

5.5. Een merkhouders kan zich niet verzetten tegen het verhandelen van waren onder T1, tenzij het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van de betreffende waren noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EER in de handel worden gebracht (HvJEU, Class-arrest, r.o. 50, 61), behoudens (sinds 1 maart 2019) de – hier niet aan de orde zijnde – toepasselijkheid van artikel 2.20 lid 4 BVIE. Dit geldt – anders dan Hennessy c.s. stellen – in beginsel ook indien het gaat om gedecodeerde waren (vgl. Hof Den Haag 26 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2618 (Bacardi/Van Caem), r.o. 16). Een merkhouders kan zich wel verzetten tegen het opslaan en verhandelen van:

- niet uitgeputte waren onder T2, en
- uitgeputte gedecodeerde waren, als voldaan is aan de in artikel 15, lid 2 UMV/2.23, lid 3 BVIE genoemde gegronde redenen, tenzij deze waren voortdurend op T1 staan (vgl. Hof Den Haag Bacardi/Van Caem, r.o. 20).

De in beslag genomen Hennessy-producten

5.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de in augustus 2016 bij Loendersloot in beslag genomen Hennessy-producten in Nederland door LB11 onder T2 op voorraad werden gehouden ter verdere verhandeling. Ook is niet in geschil dat de in beslag genomen Hennessy-producten in juli 2016 door Hennessy c.s. zijn verkocht aan de onderneming Queensway en de onderneming Lamani en door Hennessy c.s. onder T2 zijn geleverd in Rotterdam (bij Top Logistics of een andere expediteur), waarbij Hennessy c.s. de bedoeling had dat deze door Queensway en Lamani buiten de EU zouden worden gebracht. In het incidenteel appel onder I is aan de orde de vraag of deze goederen door Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, zodat haar merkrechten voor deze goederen zijn uitgeput. Volgens Hennessy c.s. is dat, gelet op het feit dat de goederen voor export waren bedoeld, niet het geval en maakte LB11 inbreuk op haar merkrechten door deze goederen in de EU onder T2 op voorraad te houden en/of in de EER in de handel te brengen.

5.7. Het hof volgt Hennessy c.s. hierin niet. Door de Hennessy-producten in Rotterdam onder T2 te leveren aan Queensway en Lamani heeft Hennessy c.s. de betreffende waren in de EER in de handel gebracht. Zij heeft Queensway en Lamani met deze verkoop immers het recht verleend om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Ook is zij door de verkoop in staat geweest om de economische waarde van het merk te realiseren. Dat zij met het oog op de verkoop voor export een lagere prijs heeft bedongen dan wanneer zij had geweten dat de waren op de Europese markt doorverkocht zouden worden, doet daar niet aan af. Ook de stelling dat Hennessy c.s. de verwachting had dat haar afnemers de waren buiten de EU zouden brengen, leidt niet tot het oordeel dat zij de waren niet in de EER in de handel heeft gebracht. Zelfs indien Hennessy c.s. expliciet bij haar afnemers zou hebben bedongen dat zij de waren zouden moeten exporteren naar landen buiten de EER (hetgeen is gesteld noch gebleken), zou dat immers niet betekenen dat de waren niet in de EER in de handel zijn gebracht. De verwachting van de verkoper is naar het

oordeel van het HvJEU immers niet relevant voor het oordeel of de waren in de EER in de handel zijn gebracht (zie r.o. 53-56 van het Peak-arrest).

5.8. Het hof volgt Hennessy c.s. ook niet in haar betoog dat het aanvaarden van uitputting in een situatie als de onderhavige zou betekenen dat Europese fabrikanten geen gebruik meer kunnen maken van transporteurs, overslagbedrijven, bonded warehouses (zoals Top Logistics), en dergelijke om het risico van uitputting te voorkomen. Om gebruik te maken van logistieke dienstverleners is het voor een merkhouder niet nodig dat de betreffende waren eerst onder T2 aan een derde worden verkocht. De merkhouder zou de betreffende waren zelf kunnen (doen) vervoeren en opslaan ter export. Dat dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt, blijkt uit het feit dat ten pleidooie van de zijde van Hennessy c.s. is verklaard dat Hennessy c.s. de meeste Hennessy-producten zelf, al dan niet met gebruikmaking van logistieke dienstverleners, via eigen opslagloodsen in Frankrijk en Nederland exporteert naar eigen opslagloodsen buiten de EU, zoals in de Verenigde Staten en Singapore.

5.9. Het voorgaande betekent dat de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in juli 2016 aan Queensway en Lamani geleverde waren zijn uitgeput. Incidentele grief I dient dan ook te worden verworpen.”

1.16 Voor zover in cassatie van belang heeft het hof als volgt overwogen omtrent de overige gronden waarop Hennessy c.s. de door hen gestelde merkinbreuken baseerden:

“Prijslijsten en facturen

5.10. Hennessy c.s. baseert haar stelling dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op haar merkrechten voorts op:

- de door haar als productie 35 en 36 overgelegde prijslijsten betreffende maart-april 2016, respectievelijk mei-juni 2016 (hierna: de Oude Prijslijsten),
- de in hoger beroep als productie 78 overgelegde nieuwe prijslijsten uit 2015, 2016 en 2017 (hierna ook: de nieuwe prijslijsten 1, 2, 3 en 4),
- de in hoger beroep als productie 87 overgelegde facturen A tot en met E betreffende maart en april 2016.

Volgens Hennessy c.s. blijkt uit deze producties dat LB11 inbreukmakende Hennessy-producten:

- a. op voorraad houdt (blijkens “subject to being unsold” in de prijslijsten),
- b. aanbiedt,
- c. verhandelt (blijkens de verschillen tussen de als productie 35 en 36 overgelegde prijslijsten, en de facturen A tot en met E),
- d. in de Europese Unie invoert of doet invoeren (blijkens de vermelding T2 in de Nieuwe Prijslijst 2),
- e. uit de Europese Unie uitvoert of doet uitvoeren (blijkens de facturen A tot en met E).

Dat het gaat om inbreukmakende Hennessy-producten baseert Hennessy c.s. op de stelling dat de prijslijsten betrekking hebben op gedecodeerde Hennessy-producten (blijkens het ontbreken van het symbool “(i)” bij een flink aantal producten op de prijslijsten) en op de stelling dat op de prijslijsten Hennessy-producten staan met een inhoudsmaat die in de Europese Unie niet is toegestaan en dus niet door Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht. Daarnaast wijst Hennessy c.s. er op dat LB11 niet heeft aangetoond dat de op de prijslijsten aangeboden Hennessy-producten een T1-status hebben dan wel zijn uitgeput.

5.11. Ten aanzien van nieuwe prijslijst 1 betwist LB11 dat deze van haar afkomstig is. Hier is Hennessy c.s. ten pleidooie niet inhoudelijk op ingegaan; zij heeft slechts vastgesteld dat LB11 dit betwist. Het hof verwerpt de stelling dat nieuwe prijslijst 1 van LB11 afkomstig is daarom als onvoldoende gemotiveerd. Nieuwe prijslijst 1 zal in het navolgende dus buiten beschouwing worden gelaten. Het hof zal de nieuwe prijslijsten 2, 3, en 4 in het navolgende gezamenlijk ook “de Nieuwe Prijslijsten” noemen.

Prijslijsten - op voorraad houden

5.12. LB11 betwist naar het oordeel van het hof terecht dat uit (de tekst van) de Oude Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijsten 3 en 4 blijkt dat de daarin genoemde Hennessy-producten door LB11 daadwerkelijk op voorraad werden gehouden, dat deze voor zover ze al daadwerkelijk op voorraad

werden gehouden zich in de EU bevonden en dat, voor zover ze fysiek in de EU aanwezig waren ook in de EU in de handel waren en niet bijvoorbeeld op T1 stonden. Weliswaar vermelden de prijslijsten de zin “subject to being unsold” en vermeldt Nieuwe Prijslijst 4 aantallen “cases”, maar dat betekent niet zonder meer dat alle artikelen in de EU op voorraad stonden. In dit verband is van belang dat de stelling van LB11 dat zij, gelet op haar wereldwijde handel, een substantieel deel van door haar aangekochte waren verkoopt en levert zonder dat deze richting Europees grondgebied worden vervoerd of zich op Europees grondgebied bevinden, het hof niet onaannemelijk voorkomt. LB11 heeft deze stelling onderbouwd met het door haar als productie 39 overgelegde rapport van Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. (hierna: Grant Thornton), dat in paragraaf 4.1.1. vermeldt dat LB11 probeert “verhandelde waren zo kort mogelijk, en bij voorkeur zelfs helemaal niet, op voorraad te houden”. Daarnaast vermeldt Grant Thornton dat zij heeft geconstateerd dat er geen directe relatie bestaat tussen de op het voor haar onderzoek relevante soort prijslijsten vermelde aantallen cases bij de verschillende productsoorten en de administratieve voorraad van LB11 (paragraaf 4.1.) en dat de op de prijslijsten genoemde aantallen niet de actuele voorraad beschrijven (paragraaf 4.1.4.). Hennessy c.s. betoogt dat er redenen zijn om met het rapport “voorzichtig te zijn” en ten aanzien daarvan “grote terughoudendheid te betrachten”, omdat – samengevat – het een partijrapport betreft van de huisaccountant van de Van Caem Klerks Group, er voor Hennessy c.s. geen mogelijkheid bestaat om het rapport te doen controleren, het rapport een momentopname betreft, en er blijkens het rapport geen informatie is opgevraagd bij Top Logistics. Deze omstandigheden maken echter niet dat het rapport onbruikbaar is. Het rapport heeft vrije bewijskracht. Bij gebreke van inhoudelijke argumenten tegen de in het rapport weergegeven bevindingen, is er naar het oordeel van het hof onvoldoende aanleiding om de in het rapport weergegeven bevindingen niet voorshands aannemelijk te achten. Ten pleidooie heeft Hennessy c.s. nog betoogd dat uit paragraaf 4.1.3. van het rapport van Grant Thornton blijkt dat er een verband bestaat tussen de prijslijsten en daadwerkelijke voorraden. Het hof volgt Hennessy c.s. daarin niet. Paragraaf 4.1.3. van het rapport van Grand Thornton beschrijft slechts hoe de prijslijsten – technisch gezien – worden aangemaakt en dát er aantallen producten en “cases” kunnen worden ingevoerd. Hoe die aantallen worden bepaald en of er enig verband is met daadwerkelijke voorraden kan niet uit de betreffende paragraaf worden opgemaakt. Ook de vermelding “prices ex works” in de Oude Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijst 3 wijst er niet zonder meer op dat de op de prijslijsten genoemde Hennessy-producten daadwerkelijk en in de EU op voorraad werden gehouden, aangezien daar niet bij staat waarvandaan de goederen geleverd zouden worden.

5.13. Het feit dat LB11 in de EU is gevestigd, dat de prijzen in de Oude Prijslijsten en in de Nieuwe Prijslijst 3 luiden in euro's, dat geen territoriaal voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de levering en de douanestatus en dat ondernemingen uit de Van Caem Klerks Group eerder zijn veroordeeld voor vergelijkbare merkinbreuken, kan aan het voorgaande niet (voldoende) afdoen. Die omstandigheden zeggen immers niets over de vraag of LB11 de desbetreffende Hennessy-producten al dan niet in de EU in voorraad hield. Op grond van het bovenstaande is naar het oordeel van het hof dan ook voorshands niet aannemelijk geworden dat de op de Oude Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijsten 3 en 4 genoemde Hennessy-producten door LB11 daadwerkelijk op voorraad werden gehouden, dat deze voor zover ze al daadwerkelijk op voorraad werden gehouden zich in de EU bevonden en dat, voor zover ze fysiek in de EU aanwezig waren ook in de EU in de handel zijn geweest.

5.14. Nieuwe Prijslijst 2 (maart 2016) vermeldt dat de prijzen gelden “ex works the Netherlands”. Daaruit kan worden opgemaakt dat de daarin vermelde Hennessy-producten op enig moment in de EU zouden zijn. De Nieuwe Prijslijst 2 vermeldt ook dat de producten een T1 of T2 status hebben. Ook dat duidt er op dat zij zich in elk geval voordat zij geleverd zouden worden feitelijk in de EU zouden bevinden, zij het dat de goederen die onder T1 zouden we[o]rden opgeslagen zich niet in de EER in de handel bevonden. Volgens LB11 wordt met de aanduiding T1 of T2 op Nieuwe Prijslijst 2 slechts bedoeld dat de genoemde Hennessy-producten niet-uitgeput, respectievelijk uitgeput zouden zijn. Ook ten aanzien van deze prijslijst stelt zij dat het niet om daadwerkelijk aanwezige specifieke exemplaren van de genoemde productsoorten ging, maar om soorten producten die niet zonder meer op voorraad werden gehouden. Zij stelt dat zij daarom voor een onmogelijke opgave wordt geplaatst als zij moet aantonen dat de op de prijslijst genoemde T2 goederen uitgeput waren. Deze goederen waren, zo stelt zij, immers niet per se daadwerkelijk (reeds) door haar ingekocht, zodat zij ook geen bewijs van uitputting kan leveren. Ter onderbouwing van haar stelling dat wél aanwezige niet-uitgeputte artikelen door haar altijd op T1

op voorraad werden en worden gehouden en wél aanwezige uitgeputte artikelen onder T2, verwijst zij naar het proces-verbaal van beslaglegging van 30 augustus 2016.

5.15. Bij de beoordeling van een beroep op uitputting geldt als uitgangspunt dat het aan degene die zich op uitputting beroept is om per exemplaar van de vermeend inbreukmakende producten aan te tonen dat de daarop betrekking hebbende merkrechten zijn uitgeput (zie r.o. 5.3.). In het onderhavige geval is van belang dat Hennessy c.s. niet alleen erkent dat bij de beslaglegging geen inbreukmakende Hennessy-producten zijn aangetroffen, maar dat zij ook de stelling van LB11 dat nooit van LB11 afkomstige inbreukmakende artikelen op de Europese markt zijn aangetroffen, onbetwist heeft gelaten. Er zijn dan ook geen concrete producten waarvan uitputting kan worden onderzocht/aangetoond.

Voor zover Hennessy c.s. stelt dat inbreuk door LB11 kan worden afgeleid uit de vermelding van producten met de status T2 op Nieuwe Prijslijst 2, is van belang dat hetgeen in r.o. 5.12. en 5.13. is overwogen ten aanzien van de Nieuwe Prijslijsten 3 en 4 en het rapport van Grant Thornton evenzeer geldt voor Nieuwe Prijslijst 2. Ook voor Nieuwe Prijslijst 2 geldt dus dat voorshands niet aannemelijk is dat deze correspondeerde met een daadwerkelijke, reeds ingekochte, voorraad. Daarom kan van LB11 niet worden verwacht dat zij, enkel en alleen omdat een product met de vermelding T2 op Nieuwe Prijslijst 2 staat, van dat product aantoonde dat sprake is van uitputting. Het is immers aannemelijk dat er tegenover die vermelding op de prijslijst niet (zonder meer) een artikel staat dat daadwerkelijk al was ingekocht en in de EU op voorraad werd gehouden.

5.16. De stellingen van Hennessy c.s. met betrekking tot de op de prijslijsten genoemde gedecodeerde Hennessy-producten en niet voor de Europese markt bestemde (en derhalve niet-uitgeputte) Hennessy-producten behoeven geen bespreking, omdat deze geen afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

5.17. Ten aanzien van de vermeend gedecodeerde Hennessy-producten merkt het hof nog wel op dat het hof Hennessy c.s. niet volgt in haar stelling dat het symbool "(i)" op de Nieuwe Prijslijsten 2 en 3 betekent dat de betreffende Hennessy-producten niet zijn gedecodeerd, zodat het ontbreken van dat symbool bij een product betekent dat het om een gedecodeerd product gaat. Hennessy c.s. verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de bij haar productie 35 overgelegde geanonimiseerde e-mail van 6 april 2016 waarin is geschreven dat het ontbreken van het symbool "(i)" betekent dat het product is gecodeerd. LB11 wijst hiertegenover echter op haar productie 41, waaruit blijkt dat bepaalde waren die op de prijslijst zonder een "(i)" vermeld worden, wel gecodeerd zijn. Voorts is onduidelijk wie de in productie 35 van Hennessy c.s. genoemde anonieme bron is, hoe hij aan zijn wetenschap komt en op welke prijslijst(en) de e-mail betrekking heeft. Daarom biedt deze anonieme e-mail, tegenover de met productie 41 van LB11 onderbouwde betwisting daarvan door LB11, onvoldoende onderbouwing voor de stelling dat het ontbreken van het symbool "(i)" duidt op het op voorraad houden en aanbieden van gedecodeerde Hennessy-producten. Bij gebreke van enige andere onderbouwing, moet de stelling dat het ontbreken van het symbool (i) op de prijslijsten betekent dat het om een gedecodeerd product gaat, gelet op de gemotiveerde betwisting door LB11 als voorshands onvoldoende aannemelijk worden verworpen.

5.18. Bij haar akte aanvullende producties heeft Hennessy c.s. nog betoogd dat de facturen A tot en met E – in tegenstelling tot wat LB11 consequent betwist – illustreren dat de betreffende prijslijsten van LB11 naar concrete partijen goederen verwijzen. Waar zij dat op baseert is niet zonder meer duidelijk en Hennessy c.s. heeft dat ook niet toegelicht, zodat deze stelling als onvoldoende gemotiveerd ter zijde wordt gesteld.

5.19. De conclusie van het voorgaande luidt dat de door Hennessy c.s. overgelegde prijslijsten onvoldoende aannemelijk maken dat LB11 inbreuk maakt op de Hennessy-merken door niet-uitgeputte Hennessy-producten anders dan op T1 op voorraad te houden.

Prijslijsten - verhandelen, invoer

5.20. Voor zover uit de verschillen tussen de prijslijsten al zou kunnen worden opgemaakt (LB11 bestrijdt dit) dat de daarop genoemde Hennessy-producten zijn verhandeld, kan gelet op het voorgaande niet worden geconcludeerd dat aannemelijk is dat LB11 daarmee inbreukmakend heeft gehandeld. Uit de prijslijsten kan immers, gelet op het hiervoor overwogene, niet worden

opgemaakt dat LB11 niet-uitgeputte Hennessy-producten in de EER verhandelde, dan wel invoerde en zelf onder T2 deed plaatsen.

Prijslijsten - gebruik in zakelijke stukken, aanbieden

5.21. Hetzelfde geldt voor de stelling van Hennessy c.s. dat LB11 inbreuk maakt(e) op de Hennessy-merken door gebruik van deze merken in zakelijke stukken, c.q. door het aanbieden van de Hennessy-producten in de prijslijsten. Het gebruik in zakelijke stukken en aanbieden van waren onder die merken is alleen niet toegestaan als het gebruik betrekking heeft op Hennessy-producten die inbreuk maken, dan wel indien wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad (vgl. HvJEU 04 november 1997, ECLI:EU:C:1997:517 (Dior/Evora), r.o. 36 en 48). Gelet op het voorgaande is voorshands onvoldoende aannemelijk dat daarvan sprake is.

Facturen

5.22. Ten aanzien van de als productie 87 in hoger beroep overgelegde facturen A tot en met E geldt het volgende. Hennessy c.s. maakt uit deze facturen op dat LB11 zich schuldig maakt(e) aan en/of betrokken was of is bij handelingen die inbreuk maken op de Hennessy-merken. Zij wijst er op dat de facturen A, B en C partijen goederen betreffen die door LB11 onder T2-status zijn ingekocht, zodat het communautaire goederen betreft. Zij betwist dat deze goederen door of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht en betoogt dat deze transacties mitsdien als inbreukmakend hebben te gelden, zolang LB11 niet bewijst dat (de merkrechten op) deze goederen waren uitgeput. Daarnaast betoogt Hennessy c.s. dat uit de facturen D en E blijkt dat LB11 partijen goederen onder T2-status in voorraad heeft doen houden, verkocht, verscheept en geëxporteerd, en dat ook met betrekking tot deze goederen van merkinbreuk uitgegaan dient te worden zolang LB11 niet bewijst dat deze zijn uitgeput.

5.23. LB11 voert hier in de eerste plaats tegen aan dat de in productie 87 gestelde inbreuken tardief aan het standpunt van Hennessy c.s. ten grondslag zijn gelegd. Volgens LB11 probeert Hennessy c.s. met de overlegging van de stukken een gebrek in de stelplicht te helen, aangezien Hennessy c.s. alleen een beroep deed op handelingen die uit de prijslijsten zouden blijken. LB11 concludeert dat Hennessy c.s. met deze stukken haar feitelijke grondslag uitbreidt, hetgeen op grond van de 'in beginsel strakke twee-conclusie-regel' van artikel 347 lid 1 Rv niet is toegelaten.

5.24. Dit betoog faalt. De 'in beginsel strakke twee-conclusie-regel' in art. 347 lid 1 Rv houdt voor een appellant in dat na de memorie van grieven in beginsel geen nieuwe feiten of nieuwe stellingen kunnen worden aangevoerd. De regel kent een aantal uitzonderingen, waaronder het geval dat deze nieuwe feiten of nieuwe stellingen een nadere precisering vormen van een bij memorie van grieven of antwoord aangevoerde klacht of stelling. In het onderhavige geval heeft Hennessy c.s. de als productie 87 overgelegde facturen ingebracht ter ondersteuning van de eerder door haar aan haar vordering (en antwoord in hoger beroep) ten grondslag gelegde stellingen dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren. Aan die stelling heeft Hennessy c.s. in eerste aanleg in de Memorie van Antwoord een aantal bewijsmiddelen ten grondslag gelegd. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Hennessy c.s. de facturen overgelegd, als aanvulling op deze bewijsmiddelen. Aldus is sprake van een nadere onderbouwing van eerder aangevoerde stellingen. Dit is toegestaan.

5.25. LB11 heeft ten pleidooie voorts betoogd dat de facturen niet aan de vordering van Hennessy c.s. ten grondslag kunnen worden gelegd, omdat deze onrechtmatig – want in strijd met de in het Vonnis, respectievelijk het Executievonnis, geformuleerde doelen van de bevolen exhibitie – zijn verkregen. Het dictum van het Vonnis vermeldt niet met welk doel de exhibitie is bevolen. De voorzieningenrechter wijdt daar ook geen expliciete overweging aan. In het Executievonnis heeft de voorzieningenrechter het doel van de exhibitie beschreven als: "bewijslevering met betrekking tot voldoende aannemelijk geachte inbreuken ten behoeve van een reeds aanhangige bodemprocedure". Dat betekent echter niet dat indien hangende bedoelde bodemprocedure een voorlopige voorziening moet worden getroffen, bedoelde bescheiden niet daaraan ten grondslag mogen worden gelegd. Het hof onderkent dat de onderbouwing van het gevorderde executiebevel in hoger beroep daarmee mede kan worden gebaseerd op stukken die uit de in eerste aanleg

bevolen inzage of exhibitie voortvloeien. Dit is een consequentie van het feit dat het Vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard is, zodat niet kan worden geoordeeld dat de in productie 87 overgelegde stukken onrechtmatig verkregen zijn. Reeds daarom faalt dit betoog van LB11.

5.26. Ten slotte heeft LB11 in haar pleidooi betoogd dat de in het arrest van het HvJEU van 8 april 2003 in de zaak Van Doren/Lifestyle (C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204), genoemde uitzondering van toepassing is, – samengevat – inhoudende dat wanneer er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd indien de vermeende inbreukmaker moet bewijzen dat van uitputting sprake is, het aan de merkhouder is om aan te tonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. LB11 stelt daartoe dat na de beslaglegging meerdere van haar bronnen zijn opgedroogd, zodat duidelijk is dat het gevaar bestaat voor afscherming van nationale markten. Hennessy c.s. heeft betwist dat zij heeft bewerkstelligd dat LB11 van een aantal van haar leveranciers geen Hennessy-producten meer kan afnemen. Het had gelet op deze betwisting op de weg van LB11 gelegen om haar stelling op dit punt nader te onderbouwen. Dat heeft zij echter nagelaten. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat de stelling van LB11 aannemelijk is. Er is dan ook geen plaats voor de toepassing van de in het Van Doren/Lifestyle arrest geformuleerde uitzonderingsregel.

5.27. Hennessy c.s. heeft productie 87, na deze eerder vergeefs te hebben aangeboden (zie r.o. 1.3.), op de laatst mogelijke dag ingediend. Het hof heeft de door LB11 in reactie op productie 87 door LB11 ingediende productie 47 geweigerd wegens te late indiening. LB11 heeft vervolgens ten pleidooie tegen de door Hennessy c.s. als productie 87 overgelegde facturen slechts de hiervoor besproken formele verweren gevoerd. Zij is niet inhoudelijk op de facturen ingegaan, anders dan met de stelling dat haar algemene stelling dat alle door haar onder T2 aan haar afnemers aangeboden waren uitgeputte waren zijn, die naar zijn aard ook betrekking heeft op de in productie 87 genoemde waren. Ten gevolge van deze gang van zaken heeft het partijdebat met betrekking tot de door Hennessy c.s. aan productie 87 verbonden stellingen zich onvoldoende uitgekristalliseerd. Het hof heeft behoefte aan nadere informatie op dit punt. Op de voet van artikel 22 Rv zal het hof LB11 in de gelegenheid stellen een inhoudelijke reactie te geven op productie 87 van Hennessy c.s. In afwijking van artikel 2.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, zal het hof de termijn voor het nemen van de akte niet bepalen op twee weken, maar op vier weken.

5.28. Indien en voor zover het geven van een inhoudelijke reactie op productie 87 van Hennessy c.s. LB11 noodzaakt informatie te verschaffen over de herkomst van door haar bij de facturen A tot en met E verhandelde Hennessy-producten, geldt het volgende. LB11 wijst er op dat informatie waarmee zij kan aantonen dat de door haar verhandelde waren uitgeputte waren betreffen hoogst vertrouwelijk is, omdat Hennessy c.s. door het vrijgeven van deze informatie te weten komt wie van haar afnemers (uiteindelijk) aan LB11 levert, waarop Hennessy c.s. vervolgens de leveranties aan deze handelaar zou kunnen staken. Gelet op het vertrouwelijk karakter van de door LB11 te verstrekken informatie, zal het hof de betreffende informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk aanmerken en Hennessy c.s. op de voet van artikel 1019i Rv verbieden deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, anders dan in het kader van deze procedure, de door Hennessy c.s. jegens LB11 gevoerde bodemprocedure of door Hennessy c.s. hangende deze bodemprocedure gevorderde of te vorderen voorlopige voorzieningen. Daarnaast zal het hof de toegang tot de door LB11 te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties, voor zover deze informatie over leveranciers van LB11 bevat(ten), beperken tot:

- één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen medewerker (een bestuurder, personeelslid, of vaste accountant), en
 - één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen advocaat,
- die deze informatie uiteraard niet aan anderen mogen openbaren, in dier voege dat (deze personen namens) Hennessy c.s. aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerd aantal personen behoren slechts een versie van bedoelde stukken ter beschikking mag stellen, waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten zijn geschrapt of zodanig zijn bewerkt dat deze onleesbaar zijn. Het hof zal deze geheimhoudingsplicht versterken met een dwangsom, zoals hierna in het dictum weergegeven.”

1.17 Het dictum luidt, voor zover in cassatie van belang:

“(…)

6.2. bepaalt dat, indien en voor zover de door LB11 te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties informatie bevat(ten) over de herkomst van door haar bij de facturen A tot en met E verhandelde Hennessy-producten, die informatie vertrouwelijk is en dat daarvoor het volgende geldt:

- verbiedt Hennessy c.s. deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, anders dan in het kader van deze procedure, de door Hennessy c.s. jegens LB11 gevoerde bodemprocedure of door Hennessy c.s. hangende deze bodemprocedure gevorderde of te vorderen voorlopige voorzieningen;

- verbiedt Hennessy c.s. de toegang tot de door LB11 te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties, voor zover deze informatie over leveranciers van LB11 bevat(ten) ter kennis te stellen aan andere personen dan:

- één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen medewerker (een bestuurder, personeelslid, of vaste accountant van MHCS, Hennessy, Polmos óf Macdonald & Muir), en

- één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen advocaat,

die deze informatie uiteraard niet aan anderen mogen openbaren,

in dier voege dat Hennessy c.s. aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerd aantal personen behoren slechts een versie van bedoelde stukken ter beschikking mag stellen, waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten zijn geschrapt of zodanig zijn bewerkt dat deze onleesbaar zijn;

(…)”

1.18 Bij arrest van 11 juni 2019 heeft het Haagse hof op verzoek van Hennessy c.s. bepaald dat tegen het tussenarrest tussentijds cassatieberoep kan worden ingesteld.

1.19 Hennessy c.s. hebben vervolgens tijdig cassatieberoep ingesteld. LB11 heeft geconcludeerd tot verwerping van het principaal cassatieberoep en heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. Hennessy c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel cassatieberoep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna is gerepliceerd en gedupliceerd.

2. Bespreking van het principaal cassatieberoep

Inleiding

2.1 Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen, die uiteenvallen in subonderdelen.

Onderdeel 1 ziet op de vraag wanneer sprake is van ‘in de handel brengen’ en de vraag of de relevante economische waarde van het merk die de merkhouders moet kunnen realiseren voor het aannemen van uitputting, de ‘EER waarde’ is.

Onderdeel 2 bestrijdt het hofoordeel in rov. 5.7 dat de verwachting bij Hennessy c.s. (en het oogmerk) dat hun afnemers de waren buiten de EU zouden brengen, niet leidt tot het oordeel dat zij de waren niet in de EER in de handel hebben gebracht.

Onderdeel 3 keert zich tegen rov. 5.8, waarin het hof Hennessy c.s. niet volgt in hun betoog dat het aanvaarden van uitputting in een situatie als de onderhavige zou betekenen dat Europese fabrikanten geen gebruik meer kunnen maken van transporteurs, overslagbedrijven en *bonded warehouses* en dergelijke om het risico van uitputting te voorkomen.

Onderdeel 4 komt op tegen het dictum in rov. 6.2 dat de informatie (over de herkomst van de door LB11 verhandelde producten) in de nog te nemen akte van LB11, vertrouwelijk moet worden behandeld.

2.2 In essentie gaat het er in het principaal cassatieberoep om of het hof terecht en voldoende begrijpelijk heeft geoordeeld dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van

Hennessy c.s. met betrekking tot door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 geleverde producten aan twee buiten de EU gevestigde kopers. Verder is in het principaal beroep aan de orde of het hof terecht en juist toepassing heeft gegeven aan het vertrouwelijkheidsregime voor bedrijfsgeheimen van art. 1019ib Rv.

De Europese uitputtingsregel⁵

- 2.3 In dit geding zijn van toepassing Verordening (EG) Nr. 207/2009, gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 (hierna: UMVo)⁶ en het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE)⁷.
- 2.4 Op grond van art. 9, leden 1 tot en met 3 UMVo en art. 2.20, leden 1 en 2 (thans 2 en 3) BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen – onder meer – het zonder zijn toestemming aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
- 2.5 Art. 13 UMVo (thans art. 15 UMVo) respectievelijk art. 2.23 lid 3 BVIE bevat de zogenaamde uitputtingsregel, als uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder, met betrekking tot het (Unie)merk. Deze artikelen luiden als volgt:
- Art. 13 UMVo (thans art. 15 UMVo):

“Uitputting van het aan het Uniemark verbonden recht

⁵ In nrs. 2.3 e.v. van mijn conclusie van 19 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:687 ben ik uitgebreid ingegaan op de Europese uitputtingsregel. Ik recapituleer hier een deel van mijn inleidende beschouwingen. Zie ook nrs. 2.5 e.v. van de conclusie van A-G Vlas (ECLI:NL:PHR:2019:918) voor HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26.

⁶ Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016 en van toepassing is op de feiten vanaf die datum. Verordening (EG) Nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424, is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden in onze zaak, is evenwel nog Verordening (EG) Nr. 207/2009, gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van toepassing. De levering onder T2 heeft in juli 2016 plaatsgevonden en het beslag bij Loendersloot in augustus 2016 (rov. 5.6). Ook de eventuele merkinbreuk door LB11 dateert zodoende uit die periode. Het hof heeft geoordeeld dat Verordening (EU) 2017/1001 de basis vormt voor de beoordeling van het geschil (arrest a quo vtn. 1). Tegen dat oordeel is volgens mij geen klacht gericht, maar het lijkt mij niettemin goed om het juiste beoordelingskader aan te houden.

⁷ Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is de versie van 1 oktober 2013 van toepassing. Het BVIE is nadien een paar keer gewijzigd, maar die wijzigingen zijn voor onze zaak niet van belang (vgl. vtn. 2 van het arrest). De eerste wijziging dateert van 1 oktober 2016. De (eventuele) inbreuk en uitputting dateert van voor die datum en daarom heb ik (anders dan het hof) de versie van 2013 aangehouden.

1. Een Uniemerken verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

- Art. 2.23 lid 3 BVIE (oud)⁸:

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

2.6 Op grond van het eerste lid van art. 13 UMVo (thans art. 15 UMVo) respectievelijk het derde lid van art. 2.23 BVIE (oud en nieuw) omvat het recht van de (Unie)merkhouders niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in de handel zijn gebracht⁹. Dat wordt in jargon uitputting of uitdoving van het merkrecht genoemd. Uitputting van het aan de merkhouders verleende recht is beperkt tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel zijn gebracht. Het is de merkhouders toegestaan zijn waren buiten de EER in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen die zone meebrengt. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouders om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouders dus toegestaan de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren¹⁰. De Uniewetgever heeft daarmee de merkhouders toegestaan om alleen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren¹¹. De

⁸ In overeenkomstige zin het huidige art. 2.23 lid 3 BVIE:

“Een merk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel 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 de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

⁹ In het derde lid van art. 2.23 BVIE (oud) wordt gesproken over: ‘in het verkeer brengen’. Daar is geen inhoudelijke wijziging mee beoogd. In literatuur en rechtspraak worden beide termen als synoniemen gebruikt. Zie bijv. Geerts, T&C Intellectuele Eigendom, commentaar op art. 2.23 BVIE en een uitspraak over testers: V.zr. Rb. Den Haag 29 januari 2009, IER 2009/32 m.nt. H.M.H. Speyart (*Davidoff/Doddema*), rov. 4.12: geen begripsmatig verschil tussen ‘in het verkeer brengen’ en ‘in de handel brengen’ o.a. gelet op de verschillende taalversies van de Merkenverordening.

¹⁰ Zie HvJEU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, NJ 2019/181, m.nt. Ch. Gielen, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*), punt 31; HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, IER 2006/8, m.nt. Ch. Gielen (*Class-arrest*), punt 33; HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m 416/99, ECLI:EU:C:2001:617, NJ 2002/183 (*Davidoff & Levi Strauss*), punten 32-33.

¹¹ Zie HvJEU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, NJ 2019/181, m.nt. Ch. Gielen, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*), punt 31; HvJEU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525, m.nt. J.H. Spoor, IER 2011/58, m.nt. C. Gielen (*L’Oréal/eBay*), punt 60; HvJEG 15 oktober 2009, C-324/08, ECLI:EU:C:2009:633, NJ 2011/165, m.nt. Ch. Gielen, IER 2010/9, m.nt. H.M.H. Speyart (*Makro e.a./Diesel*), punt 32.

ratio hiervan is dat de rechthebbende al bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer bestaat om hem die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product¹².

- 2.7 De Europese uitputtingsregel dient te worden gezien tegen de achtergrond van de verdragsbepalingen over de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen (met name art. 34 VWEU) en de bescherming van IE-rechten (art. 36 VWEU)¹³. Uit art. 36 VWEU volgt dat de bescherming van IE-rechten een beperking van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen. Bij de vraag of de uitoefening van een IE-recht een toelaatbare beperking van het vrij verkeer van goederen vormt, betreft het HvJEU de “wezenlijke functie” van het betrokken IE-recht en het daarvan afgeleide “specifieke voorwerp” van het recht, de kern van het recht. Volgens het HvJEU is de belangrijkste wezenlijke functie van het merkrecht herkomstfunctie: de consument of eindgebruiker moet het product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kunnen onderscheiden (de herkomst(aanduidings- of garantie)functie)¹⁴. Daaruit volgt dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht¹⁵. Het merk heeft volgens het HvJEU met name tot specifiek voorwerp aan de merkhouder het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen¹⁶. Een beperking van het vrij verkeer van goederen binnen de

¹² Vgl. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/15 en HvJEG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, BMM Bulletin 2006/14, SEW 2005, p. 325 m.nt. B.J. Drijber (*Peak Holding*), punt 40; HvJEU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, NJ 2013/282, m.nt. M.R.F. Senftleben (*Viking Gas/Kosan Gas*), punt 32.

¹³ Vgl. o.a. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punten 26-28, 40-41; HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser (*Dior/Evora*), punt 37; HvJEU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990 (*Schweppes/Red Paralela*), punt 30.

¹⁴ Zie o.a. HvJEU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, NJ 2019/181, m.nt. Ch. Gielen, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*), punt 35; HvJEU 23 maart 2012, C-236/08, C-238/08 en C-237/08, ECLI:EU:C:2010:159, NJ 2012/523, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/176, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Google France en Google Inc/Louis Vuitton e.a.*), punt 82.

¹⁵ Zie o.a. HvJEG 23 mei 1978, 102/77, ECLI:EU:C:1978:108, NJ 1979/336, m.nt. L.W.H. (*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*), punt 7; HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 47; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 25.

¹⁶ Zie o.a. HvJEG 31 oktober 1974, 16-74, Jur. 1974, p. 1183, BIE 1975/2 (*Centrafarm/Winthrop*), punt 8; HvJEG 23 mei 1978, 102/77, ECLI:EU:C:1978:108, NJ 1979/336, m.nt. L.W.H. (*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*), punt 7; HvJEG 10 oktober 1978, 3/78, ECLI:NL:XX:1978:AC1627, NJ 1979/337, m.nt. L.W.H., SEW 1979, p. 165, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (*Centrafarm/American Home Products*), punt 11; HvJEG 17 oktober 1990, 10/89, ECLI:NL:XX:1990:AD1254, NJ 1992/743 (*HAG II*) punt 14; HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:NL:XX:1994:AD2126, NJ 1995/480, m.nt. D.W.F. Verkade (*Ideal-Standard*), punt 33; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 22; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt.

gemeenschappelijke interne markt is alleen toegelaten, indien die beperking wordt gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht vormen¹⁷. De uitoefening van het merkrecht mag geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen¹⁸. De uitputtingsregel verhindert dit. Evenals art. 36 VWEU beoogt de uitputtingsregel de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijk markt met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product dat van een merk is voorzien, mogelijk te maken¹⁹.

2.8 In haar conclusie vóór het *Peak Holding*-arrest betoogde A-G Stix-Hackl, aan de hand van een letterlijke, systematische en teleologische uitleg van art. 7, lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG²⁰ dat van het Europees geharmoniseerde begrip *in de handel brengen in de EER* sprake is wanneer een onafhankelijke derde de beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen over de van het merk voorziene waren, bijvoorbeeld na een verkoop²¹.

2.9 Uit het *Peak Holding*-arrest volgt dat een verkoop die de merkhouders in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren de uitsluitende rechten van de merkhouders uitput²², meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen. Wanneer de merkhouders zijn waren invoert om ze in de EER te verkopen of te koop aan te bieden, brengt hij ze evenwel niet in de handel in de zin van art. 7, lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG, omdat dergelijke handelingen derden niet het recht verlenen om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouders niet in staat de economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt

.....
 J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok (*BMW/Deenik*), punt 52; HvJEG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, NJ 2003/265, m.nt. M.R. Mok, IER 2003/10, m.nt. C. Gielen, Ondernemingsrecht 2003/30, m.nt. B.J. Drijber (*Arsenal/Reed*), punten 48-50; HvJEU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990 (*Schweppes/Red Paralela*), punten 36-37.

¹⁷ Zie o.a. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 42; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 21; Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/14; P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2017, nr. 14.

¹⁸ Zie HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 3.

¹⁹ Vgl. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 40; HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser (*Dior/Evora*), punt 42; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade (*Loendersloot/Ballantine*), punt 18; HvJEG 23 februari 1999, nr. C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor (*BMW/Deenik*), punt 57.

²⁰ Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG).

²¹ De conclusie van A-G Stix-Hackl voor HvJEG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, BMM Bulletin 2006/14 (*Peak Holding*), punten 17-44, 56.

²² Zie HvJEG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, BMM Bulletin 2006/14 (*Peak Holding*), punt 40. Zie ook HvJEU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, NJ 2013/282, m.nt. M.R.F. Senftleben (*Viking Gas/Kosan Gas*), punt 32:

“Het Hof heeft reeds vastgesteld dat een verkoop die de merkhouders in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, de door richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende rechten uitput (zie met name arrest van 30 november 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 40).”

de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Bovendien moet onderscheid worden gemaakt tussen het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren enerzijds en de invoer ervan anderzijds. Het in de EER invoeren of aanbieden van waren kan niet worden gelijkgesteld met het in de handel brengen ervan. Van een merk voorziene waren kunnen dus niet worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is om ze te verkopen²³.

- 2.10 De uitputtingsregel heeft alleen betrekking op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder. De toestemming moet dus zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd en kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn²⁴.
- 2.11 Uit het *Davidoff*-arrest volgt dat er sprake kan zijn van impliciete 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, wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, 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. Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien: (i) 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, (ii) uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen en (iii) 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. Voor de uitputting van het merkrecht is niet relevant: (a) dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of (b) dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, hoewel de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht²⁵. De *Davidoff*-maatstaf geldt ook bij de vraag of sprake

²³ HvJEG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, BMM Bulletin 2006/14 (*Peak Holding*), punten 40-44.

²⁴ Zie HvJEG 1 juli 1999, C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347, Ondernemingsrecht 1999/71, m.nt. M.R. Mok (*Sebago Inc. e.a./G-B Unic*), punten 18-22; Geerts & A.M.E. Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/400; P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2017, nr. 55.

²⁵ Zie HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m 416/99, ECLI:EU:C:2001:617, NJ 2002/183 (*Davidoff & Levi Strauss*). De samenvatting van de *Davidoff*-maatstaf is ontleend aan HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9766, NJ 2008/417, IER 2008/68, m.nt. Ch. Gielen, rov. 3.6.4.1.

is van impliciete toestemming voor het in de handel brengen van producten direct in de EER (door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder)²⁶.

- 2.12 Volledigheidshalve vermeld ik nog dat wanneer een licentienemer van het merk voorziene waren in de handel brengt, dit in beginsel moet worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder. Er is echter geen sprake van toestemming van de merkhouder wanneer de licentienemer van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in art. 22, lid 2, UMVo (thans art. 25, lid 2, UMVo) respectievelijk art. 2.32, lid 2, BVIE (oud en nieuw) bedoelde gronden waarop de merkhouder een licentienemer kan aanspreken wegens handelen in strijd met de licentie, waaronder de duur daarvan en het territorium van de licentie²⁷.
- 2.13 De vraag of het recht van de merkhouder als gevolg van diens toestemming is uitgeput speelt zowel in gevallen waarin de *Davidoff*-maatstaf (impliciete toestemming) moet worden toegepast – welke maatstaf immers die toestemming, zij het in impliciete vorm, betreft – als in de gevallen waarin die toestemming (in beginsel) volgt uit economische verbondenheid, die bijvoorbeeld berust op een licentieovereenkomst. Het verschil is volgens Uw Raad hierin gelegen dat in het geval dat de *Davidoff*-maatstaf moet worden aangelegd (er is geen economische verbondenheid), zwaardere eisen aan het bewijs van de (impliciete) toestemming worden gesteld dan in het geval dat sprake is van economische verbondenheid, waarin de toestemming geacht wordt te zijn gegeven²⁸.
- 2.14 Zoals blijkt uit het tweede lid van art. 13 UMVo (thans art. 15 UMVo) respectievelijk het derde lid van art. 2.23 BVIE (oud en nieuw), geldt de uitputtingsregel niet indien de merkhouder gegronde redenen heeft om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten²⁹.
- 2.15 De uitputtingsregel is een uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder. In beginsel zal daarom degene die zich op uitputting beroept dienen te bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Een degelijke bewijsregel is in overeenstemming met het Unierecht. Het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan echter tot een wijziging van deze bewijsregel aanleiding geven. Wanneer een derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn

²⁶ Zie HvJEG 15 oktober 2009, C-324/08, ECLI:EU:C:2009:633, NJ 2011/165, m.nt. Ch. Gielen, IER 2010/9, m.nt. H.M.H. Speyart (*Makro e.a./Diesel*); Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/400.

²⁷ HvJEG 23 april 2009, C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, IER 2009/47, m.nt. Ch. Gielen (*Copad/Dior*), punten 46-51.

²⁸ Zie HR 15 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1414, NJ 2011/166, m.nt. Ch. Gielen, IER 2011/32, m.nt. H.M.H. Speyart (*Makro e.a./Diesel*), rov. 3.2.6.2; Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/402.

²⁹ Zie hierover nader Geerts en Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/403.

gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd³⁰.

- 2.16 De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de EER – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De merkhouder kan zich er wel tegen verzetten dat oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer de omstandigheden van het geval noodzakelijkerwijs impliceren dat zij in de EER in de handel worden gebracht. Deze omstandigheden zullen door de merkhouder moeten worden bewezen. De omstandigheid dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel is daarvoor onvoldoende³¹. Sinds de inwerkingtreding van het huidige art. 9 lid 4 UMVo en art. 2.20 lid 4 BVIE kan de merkhouder wel optreden tegen namaakgoederen in transit. Een merkhouder kan zich ook er tegen verzetten dat een derde merkgoederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na deze, zonder toestemming van de merkhouder, de EER te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen³².

Bespreking van de klachten

- 2.17 De onderdelen 1-3 gaan over de vraag of er sprake is van uitputting van de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 geleverde producten aan twee buiten de EU gevestigde kopers (zij het met de uitdrukkelijke bedoeling dat de goederen vermarkt zouden worden in Afrika). De klachten richten zich tegen passages uit rov. 5.2, 5.7 en 5.8. De onderdelen hebben verscheidene subonderdelen.
- 2.18 Onderdeel 1 stelt aan de orde wanneer sprake is van ‘in de handel brengen’ en de vraag of de relevante economische waarde van het merk, die de merkhouder moet kunnen realiseren voor het aannemen van uitputting, de ‘EER waarde’ is. Het onderdeel heeft twee subonderdelen.
- 2.19 *Subonderdeel 1.1* richt een rechtsklacht tegen de uitleg van het arrest *Peak Holding* in de tweede alinea van rov. 5.2 en tegen het hofoordeel in rov. 5.7 dat Hennessy c.s. de betreffende waren in de EER in de handel hebben gebracht, door de Hennessy-producten in Rotterdam onder T2 te leveren aan Queensway en Lamani, aangezien zij daarmee aan Queensway en Lamani het recht hebben verleend om over de producten te beschikken en zij door de verkoop in staat zijn geweest om de economische waarde van het merk te

³⁰ HvJEG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204, Ondernemingsrecht 2003/33, m.nt. B.J. Drijber (*Van Doren/Lifestyle*), punten 35-42. Zie verder Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/402; P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2017, nr. 55.

³¹ HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, IER 2006/8, m.nt. Ch. Gielen (*Class*), punten 50, 59-61, 75. Zie ook P.G.F.A. Geerts, T&C Intellectueel Eigendom, art. 2.23 BVIE, aant. e.

³² HvJEU 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, IER 2015/44, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Bacardi/TOP Logistics*), punt 51.

realiseren. Dat is volgens de klacht een onjuist oordeel over 'in de handel brengen'. Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit Nr. 768/2008/EG als 'het voor het eerst in de Gemeenschap op de markt aanbieden van een product'³³, waarbij 'op de markt aanbieden' wordt is gedefinieerd als 'het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een product met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de communautaire markt'³⁴. Zodoende is het oogmerk van de verkoop bepalend voor de vraag of sprake is van een 'op de markt aanbieden' en in het verlengde daarvan 'in de handel brengen'. Aldus is, anders dan het hof ten onrechte oordeelt, niet de enkele verkoop aan derden in de EER voldoende om te kunnen spreken van 'in de handel brengen' in de zin van Richtlijn 89/104/EEG (thans art. 9 lid 3 onder b van Verordening (EU) 2017/1001³⁵). *Peak Holding* doet hier volgens de klacht niets aan af.

- 2.20 Het is de vraag of dit zo moet worden gezien; daar lijkt mij ruimte te bestaan voor nogal wat twijfel. Uitputting treedt op wanneer de goederen door de merkhouders of met diens toestemming in de EER 'in de handel' zijn gebracht³⁶. De kennelijke gedachtegang van het hof is daarover: nu de merkhouders door verkoop en levering *in de EER* op zichzelf in staat zijn gesteld om de economische waarde van hun merken te realiseren en aan de kopers het recht is verleend om over de betreffende merkproducten te beschikken, is sprake van uitputting. Dat zij een lagere prijs dan gebruikelijk voor de EER markt hebben bedongen, staat daar los van, dat is hun bedrijfseconomisch risico. Een visie is dat dat in lijn is met *Peak-Holding* en *Viking Gas/Kosan Gas*. Daarbij speelt een rol, zo volgt uit *Peak Holding*, dat – anders dan bij invoeren of alleen te koop aanbieden – een verkoop/levering derden het recht verleent om over de merkproducten te beschikken, zoals we hiervoor hebben gezien in 2.9³⁷. De kennelijke gedachte is dat als dat vervolgens 'mis' gaat, doordat de betreffende tussenhandelaren anders dan de bedoeling of overeengekomen was toch doorverkopen en leveren op een wijze dat vermarkt gaat worden in de EER, dit voor risico komt voor de merkhouders, die immers ook buiten de EER in de handel hadden kunnen brengen.
- 2.21 De rechtsklacht gaat ervan uit dat een enkele verkoop in de EER die de merkhouders in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren de uitsluitende rechten van de merkhouders *niet* uitput. Het *oogmerk* van de verkoop zou beslissend zijn voor de vraag of sprake is van 'in de handel brengen' en daarmee uitputting. Indirect lijkt hiermee te worden betoogd dat het door het HvJEU aangelegde criterium onjuist is³⁸.

³³ Onder verwijzing naar Bijlage I, art. R1, onder 2 van Besluit Nr. 768/2008/EG.

³⁴ Verwezen wordt naar Bijlage I, art. R1, onder 1 van Besluit Nr. 768/2008/EG. Bij s.t. 25 geven Hennessy c.s. overigens zelf aan dat IE-rechten strikt gezien niet onder het toepassingsgebied van het Besluit vallen, omdat IE-rechten niet in sectorale wetgeving is vastgelegd. Bepleit wordt om voor uitleg van het merkenrechtelijke begrip 'in de handel brengen' aansluiting te zoeken bij deze definities.

³⁵ Volgens mij is bedoeld: in de zin van art. 13 lid 1 van Verordening (EG) Nr. 207/2009, gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 (thans art. 15 lid 1 UMVo). Zie ook hiervoor in 2.3-2.5, met bijbehorende voetnoten.

³⁶ In de zin van art. 13 lid 1 van Verordening (EG) Nr. 207/2009, gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 (thans art. 15 lid 1 UMVo).

³⁷ Zie ook A. Kur en M. Senftleben, *European trade mark law: a commentary*, 2017, nr. 6.92; Stöbele/Hacker, *Markengesetz*, 2018, p. 1563; M.-C. Janssens, *Handboek merkenrecht*, 2019, p. 351 en S. Enchelmaier, *The inexhaustible question - free movement of goods and intellectual property in the European Court of Justice's case law, 2002-2006*, IIC 2007, 38(4), p. 453-470, nrs. 457 en 458.

³⁸ In gelijke zin s.t. LB11 44.

2.22 Hennessy c.s. baseren hun rechtsklacht alleen op genoemde definitiebepalingen in Bijlage I van Besluit Nr. 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten. Dat overtuigt mij niet. Ik denk dat de rechtsklacht moet stranden. Volgens Hennessy c.s.' s.t. 25 hebben het Besluit en de merkenrechtelijke uitputtingsregel dezelfde doelstelling, namelijk harmonisatie van wetgeving ter bevordering van de werking van de interne markt. Dat lijkt mij een te magere onderbouwing als we bezien wat dit voor besluit is. Het stelt slechts referentiebepalingen vast voor Europese sectorale productwetgeving³⁹ en lijkt dan ook niet per se geëigend of bedoeld om richtinggevend te zijn voor het merkenrecht⁴⁰. Een aanwijzing dat in die richting moet worden gedacht is hoe de Commissie het Besluit aanduidt, namelijk als

“een sui-generisbesluit, wat betekent dat het geen geadresseerden heeft en daarom noch direct noch indirect van toepassing is. Het vormt een politieke verbintenis van de drie EU-instellingen: het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Dit betekent dat voor de toepassing van de bepalingen ervan in het Unierecht zij in toekomstige wetgeving ofwel *expressis verbis* (uitdrukkelijk) moeten worden genoemd of moeten worden geïntegreerd.”⁴¹

Dit wordt verder bevestigd bij lezing van een werkdocument van de diensten van de Commissie:

“het besluit [heeft] echter geen onmiddellijke rechtsgevolgen voor marktdeelnemers, particulieren of lidstaten. Het is bedoeld als een **"gereedschapskist" voor toekomstige wetgeving**. Met de vaststelling van het besluit hebben het Parlement, de Raad en de Commissie zich ertoe verplicht de bepalingen ervan zo veel mogelijk in toekomstige productwetgeving te gebruiken om het regelgevingskader optimale samenhang te geven⁴². Om in de praktijk uitwerking aan de bepalingen van het besluit te geven moeten deze in bestaande en nieuwe productwetgeving worden opgenomen.”⁴³

Dat beide soorten regelingen zien op het onderwerp van het betreden van de interne markt waarbij productrechten of -plichten veranderen, zoals Hennessy c.s. s.t. 25 nog aandragen, is in mijn ogen niet toereikend, want te algemeen. Dat uit *Class* volgt dat voor ‘invoeren’ uit art. 5 lid 3 sub c Ri 89/104/EEG waarde toekwam aan douanerechtelijke definities uit het douanewetboek moge zo zijn, dat maakt nog niet zonder meer aannemelijk dat het Besluit

³⁹ Art. 2 (Onderwerp en toepassingsgebied) van Besluit nr. 768/2008/EG, geciteerd hierna in vt. 42.

⁴⁰ In gelijke zin s.t. LB11 45. Zie ook als gezegd in vt. 34 s.t. Hennessy c.s. 25.

⁴¹ Mededeling van de Commissie – Richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU (de ‘Blauwe Gids’) 2016 (Voor de EER relevante tekst) (2016/C 272/01), nr. 1.2.2.2.

⁴² In de oorspronkelijke tekst is hier vt. 5 opgenomen die als volgt luidt:

“Artikel 2 (Onderwerp en toepassingsgebied) van Besluit nr. 768/2008/EG luidt als volgt: "Dit besluit omvat het gemeenschappelijk kader van algemene beginselen en referentiebepalingen voor de opstelling van de Gemeenschapswetgeving tot harmonisering van de voorwaarden voor het verhandelen van producten (hierna "de communautaire harmonisatiewetgeving" genoemd). In de communautaire harmonisatiewetgeving wordt gebruikgemaakt van de in dit besluit vastgelegde algemene beginselen en van de relevante referentiebepalingen in de bijlagen I, II en III. De communautaire harmonisatiewetgeving mag echter afwijken van die algemene beginselen en referentiebepalingen wanneer dit, gezien de specifieke eigenschappen van de betreffende sector, geschikt is, in het bijzonder wanneer er reeds een uitgebreid stelsel van rechtsregels bestaat."

⁴³ Werkdocument van de diensten van de Commissie d.d. 21 november 2011, SEC(2011) 1375, p. 2.

hier richting zou moeten geven. Maar uitgemaakt is dit inderdaad nog niet in de rechtspraak van het Luxemburgse hof.

- 2.23 In s.t. 26-30 en ‘dupliek’ principaal cassatieberoep 5⁴⁴ betogen Hennessy c.s. dat ook uit de hierna te noemen arresten volgt dat ‘het oogmerk van de verkoop’ bepalend is of in ieder geval een relevante factor kan zijn, voor de vraag of sprake is van ‘in de handel brengen’. Deze arresten gaan over het volgende:
- Het arrest *Rioglass and Transremar* betreft de vraag of *doorvoer* van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een *derde land* over het grondgebied van een of meer lidstaten merkinbreuk oplevert. Volgens het HvJEU is dat niet het geval, omdat een dergelijke doorvoer geen verhandeling van de betrokken goederen impliceert en dus het voorwerp van het merkenrecht niet kan schaden⁴⁵.
 - Het arrest *Montex/Diesel* heeft betrekking op *doorvoer* van producten onder de *regeling extern douanevervoer*. Het HvJEU oordeelde dat de merkhouder de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als *bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat*, slechts kan verbieden wanneer *een derde* ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die *noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht*⁴⁶⁴⁷.
 - Het arrest *L’Oréal/eBay* gaat over *het gratis ter beschikking stellen* van producten voor *promotionele doeleinden*. Het HvJEU oordeelde dat de terbeschikkingstelling door een merkhouder aan zijn erkende distributeurs van artikelen die van dat merk zijn voorzien, die voor demonstratie aan de consument in de erkende verkooppunten zijn bestemd, alsook van eveneens van dat merk voorziene flacons waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden gehaald die als gratis monsters aan de consument kunnen worden gegeven, behoudens tegenbewijs *geen in de handel brengen vormt*⁴⁸⁴⁹.
 - Het arrest *Coty Germany/Amazon* ziet op de vraag of een persoon *die voor een derde waren opslaat* die inbreuk maken op een merkenrecht, *zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn*, moet worden geacht deze waren *in voorraad* te hebben met het *oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen*⁵⁰, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft en daardoor sprake is van een merkinbreuk. Het HvJEU beantwoordt deze vraag *ontkennend*⁵¹.
 - Het arrest *Class* betreft de *invoer* – onder de *regeling extern douanevervoer of de*

⁴⁴ Bedoeld is: *repliek* principaal cassatieberoep.

⁴⁵ HvJEG 23 oktober 2003, C-115/02, ECLI:EU:C:2003:587, IER 2004/14, m.nt. H.M.H. Speyart (*Rioglass and Transremar*), punt 27.

⁴⁶ In de zin van art. 5, leden 1 en 3, van Richtlijn 89/104.

⁴⁷ HvJEG 9 november 2006, C-281/05, ECLI:EU:C:2006:709, RvdW 2007/74 (*Montex/Diesel*), punten 15-27.

⁴⁸ In de zin van Richtlijn 89/104 en Verordening nr. 40/94.

⁴⁹ HvJEU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525, m.nt. J.H. Spoor, IER 2011/58, m.nt. C. Gielen (*L’Oréal/eBay*), punten 69-73.

⁵⁰ In de zin van art. 9, lid 2, onder b, van verordening nr. 207/2009 en art. 9, lid 3, onder b, van verordening 2017/1001.

⁵¹ HvJEU 2 april 2020, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267 (*Coty Germany/Amazon*), punten 30-53. Hennessy c.s. bespreken slechts de prejudiciële vraag. Nadien is arrest gewezen.

regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die *nog niet door de merkhouders of met zijn toestemming* in de EER in de handel zijn gebracht⁵² en daarmee samenhangende vragen over merkinbreuk (hiervoor besproken in 2.16).

- 2.24 Dat hieruit zou volgen dat het ‘oogmerk van verkoop’ bepalend is of een factor kan zijn voor ‘in de handel brengen’, lijkt mij nog niet zo duidelijk. De handelingen in deze arresten zijn *andere handelingen* dan de relevante handeling in onze zaak: verkoop en levering van merkproducten *door de merkhouders* in de EER, en volgens mij is dit een en ander niet met elkaar op een lijn te stellen. Dat lijkt mij al te volgen uit *Peak Holding*, waarin is uitgemaakt dat het in de EER ‘invoeren’ of ‘aanbieden’ van producten niet kan worden gelijkgesteld met het ‘in de handel brengen’ ervan, zoals we hiervoor hebben gezien in 2.9. ‘In de handel brengen’ in de zin van art. 13 lid 1 UMVo (thans art. 15 lid 1 UMVo) is beperkter dan datzelfde begrip in art. 9 lid 3 onder b UMVo⁵³. In het eerste geval is alleen sprake van ‘in de handel brengen’ wanneer de merkhouders in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Reeskamp (overigens als advocaat in feitelijke instanties betrokken in onze zaak) verwoordt het hier bedoelde aspect volgens mij zuiver als volgt:

“Waar het enkele in het vrije verkeer brengen door de merkhouders dus niet per se uitputtend werkt, is bij het enkele in het vrije verkeer brengen door een derde wél sprake van gebruik in het economisch verkeer en, indien dat zonder toestemming van de merkhouders gebeurt, van merkinbreuk. Dit (ogenschijnlijke) verschil laat zich mijns inziens verklaren door het antwoord op de vraag of de merkhouders zijn merkrecht binnen de Gemeenschap heeft kunnen verzilveren. Heeft de merkhouders zijn “verzilveringsrecht” uitgeoefend dan is hij uitgepraat, verzilvert een derde zijn merkrecht binnen de Gemeenschap of dreigt die dat te doen dan heeft de merkhouders nog recht van spreken. De uitputting speelt zo dus inderdaad de sleutelrol.”⁵⁴

- 2.25 Voor de vraag of een verkoop/levering in de EER de merkhouders in staat stelt om de economische waarde van zijn merk te realiseren, lijkt het oogmerk dat de merkhouders had met die verkoop/levering in de EER geen rol te moeten spelen. Dat is de overheersende visie in de literatuur⁵⁵. Een andere uitkomst zou ook op gespannen voet staan met het vrije verkeer van goederen – het oogmerk van verkoop kan dan uitputting voorkomen⁵⁶. Daarnaast is de rechtszekerheid hier ook bepaald niet mee gediend – een dergelijk oogmerk zal in de regel immers niet kenbaar zijn voor opvolgende verkrijgers⁵⁷. Ik acht het ook geen praktisch te hanteren maatstaf. Hoe bijvoorbeeld te oordelen als de ‘EER-waarde’ maar

⁵² In de zin van art. 5 lid 1 en 3 sub c van de Merkenrichtlijn en art. 9 lid 1 en 2 sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening.

⁵³ Stöbele/Hacker, Markengesetz, 2018, p. 1563.

⁵⁴ P.L. Reeskamp, Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij Class en Peak, BMM Bulletin 2006/1, p. 10.

⁵⁵ Vgl. Stöbele/Hacker, Markengesetz, 2018, p. 1564 en S. Enchelmaier, The inexhaustible question - free movement of goods and intellectual property in the European Court of Justice's case law, 2002-2006, IIC 2007, 38(4), p. 453-470, nr. 460.

⁵⁶ Vgl. S. Enchelmaier, The inexhaustible question - free movement of goods and intellectual property in the European Court of Justice's case law, 2002-2006, IIC 2007, 38(4), nr. 460.

⁵⁷ Vgl. L.E. Dijkman en M.G. Hoenink in hun BIE-annotatie onder het arrest a quo in onze zaak, BIE 2019/23, in nr. 10. Anders dan Hennessy c.s. lijken te betogen bij dupliek in cassatie (zie hiervoor vt. 44) principaal cassatieberoep onder 6, doet de omstandigheid dat de kopers van Hennessy c.s. bekend zijn met het oogmerk daar niet aan af. Opvolgende kopers hebbend deze wetenschap in de regel namelijk niet. Het aannemen van uitputting in een geval als hier komt de rechtszekerheid dus ten goede.

gedeeltelijk zou zijn gerealiseerd? Haal je daarmee geen onhanteerbare afbakeningsproblematiek in huis?

Ik betrek nu eerst subonderdeel 1.2. bij deze problematiek voordat ik tot een afronding kom.

2.26 *Subonderdeel 1.2* richt een rechtsklacht tegen het hofoordeel in rov. 5.7 dat het gegeven dat Hennessy c.s. met het oog op de verkoop voor export een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de waren op de Europese markt doorverkocht zouden worden, niet afdoet aan het oordeel dat Hennessy c.s. door de verkoop in staat zijn geweest om de economische waarde van het merk te realiseren. Volgens de klacht staat dit oordeel op gespannen voet met relevante rechtspraak van het HvJEU. In *Peak Holding* punt 40 heeft het HvJEU geoordeeld dat merkrechten alleen uitputten wanneer sprake is van een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, maar daarin is niet verduidelijkt wanneer precies sprake is van een dergelijke verkoop. Wel heeft het HvJEU in *Mitsubishi/Duma*⁵⁸ punt 46, welk arrest ook een uitputtingsvraag betrof, geoordeeld dat, in het geval van een verkoop op de EER-markt van waren waarvan het merk verwijderd is 'dergelijke handelingen de houder de mogelijkheid om de economische waarde van de van het merk voorziene waar [ontnemen] en aldus zijn investering te gelde te maken door een eerste verhandeling in de EER.' Hieruit blijkt volgens de klacht dat de relevante economische waarde die de merkhouder moet kunnen realiseren, de 'EER waarde' is. Hennessy c.s. hebben er uitdrukkelijk op gewezen dat het aanvaarden van uitputting in zaken als deze, merkhouders niet in staat stelt hun Europese merkrechten te verzilveren, indien zij daar niet de Europese marktprijs voor kunnen vragen die meestal hoger ligt dan in veel derde-landen⁵⁹. Daarmee is rechtens onjuist dat de lagere exportprijs in plaats van de EER-marktprijs niet relevant is. Volgens de klacht is tenminste sprake van een kwestie die niet 'clair' of 'éclairé' is.

2.27 Wij zagen hiervoor in 2.6 dat de Uniewetgever de merkhouder heeft toegestaan om alleen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. Het hof benadrukt in *Mitsubishi/Duma* dat dit een wezenlijk recht is van de merkhouder. De ratio hiervan is dat de rechthebbende al bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer bestaat om hem die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product. In onze zaak is niet in geschil dat er sprake is van een verkoop en levering door de merkhouder *in de EER* (aan buiten de EER gevestigde kopers en met betrekking tot goederen geplaatst in T2)⁶⁰. Met deze eerste

⁵⁸ HvJEU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, NJ 2019/181, m.nt. Ch. Gielen, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*). Zie hierover recent A.A. Quaedvlieg in de Vriendenbundel Ernst Numann: *Mitsubishi/Duma* : merkverwijdering of marktenscheiding ?, IER 2020/5, p/ 318-321, die erop wijst hoe het Luxemburgse hof in dit arrest het wezenlijke recht van de merkhouder benadrukt om de eerste verhandeling van de waren in de EER te controleren.

⁵⁹ Verwezen wordt naar mva/mvg 30 (c) en 173 (f); pleitnota HB Hennessy c.s. 105.

⁶⁰ Zie o.m. (vet en onderstreping weggelaten, A-G): de op dit punt onbestreden rov. 5.6, procesinleiding in cassatie onder 9 ('Deze zaak gaat over de vraag of al dan niet sprake is van uitputting van merkrechten bij verkoop en levering van bepaalde producten binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), aan een niet in de EER gevestigde partij, voor verkoop buiten de EER.');

verhandeling in de EER zijn Hennessy c.s. op zich in staat gesteld de economische waarde van hun merk te realiseren, zou de redenering volgens mij moeten zijn, zij het dat zij hier het risico lopen dat hun contractspartners zich niet aan de afspraken houden, zoals in onze zaak kennelijk is gebeurd, doordat de goederen niet in Afrika zijn opgedoken maar onder een derde en bestemd voor de EER. De redenering is dan dat daarmee, dus het (op welke manier dan ook, bijvoorbeeld zoals hier onder T2) in de EER in de handel brengen, de merkrechten zijn uitgeput. Om uit een merkverwijderingscasus, waarin het oorspronkelijke buiten de EER vermarkte Mitsubishi vorkheftrucs betrof die door Duma van merken waren gestript en vervolgens niet onder Mitsubishi-merken op de EER-markt werden gebracht, af te leiden dat daaruit volgt dat het erom gaat of de economische waarde op de EER markt is verwezenlijkt, lijkt mij geen gelopen race, omdat dat een duidelijk heel ander geval was. Het springende verschil is immers dat de merkhouders in die zaak de betreffende goederen *niet in de EER* had verkocht en geleverd, dus daar was het wezenlijke recht van de merkhouders om de eerste verhandeling van de waren in de EER te controleren in het geding, terwijl de producten van Hennessy c.s. nu juist *wel voor het eerst waren verhandeld in de EER* (zij het met de bedoeling uiteindelijk te worden vermarkt op de Afrikaanse markt). Dat Hennessy c.s. met het oog op export en wederverkoop buiten de EER genoeg hebben genomen met een lagere prijs dan in het geval van wederverkoop in de EER, hoeft dit toch niet per se anders te maken. Anders gezegd: hier lopen de merkhouders een risico dat kennelijk uit kostenoverwegingen wordt genomen en dat behoeft de uitputtingsleer van het merkenrecht niet te repareren.

2.28 In hun BIE-noot onder het bestreden arrest komen Dijkman en Hoenink tot dezelfde conclusie:

“Veeleer lijkt de waarborg, dat de merkhouders de economische waarde van zijn merk moeten kunnen realiseren, het recht in te houden merkproducten in de EU te verkopen voor een door de merkhouders zelf te bepalen prijs. Hennessy koos er voor om een lage prijs te vragen met het oog op export naar andere markten: *zij had dezelfde goederen ook voor hogere prijzen kunnen verkopen in de EU*. Als de verwachtingen waaronder Hennessy de goederen verkocht niet uitkomen kan zij haar afnemers aanspreken wegens wanpresentatie, *maar het aanspreken van downstream kopers wegens merkinbreuk gaat wellicht te ver*. Voor hen is het immers moeilijk, zo niet onmogelijk is om bij de koop van T2-goederen steeds na te gaan of zij niet worden aangeboden in strijd met een verkooprestrictie in een contract waarbij zij zelf geen partij zijn.”⁶¹ (Cursivering A-G).

2.29 In gelijke zin ook Enchelmaier naar aanleiding van *Peak Holding*:

“The same applies to goods which were to be exported to third countries. (...)”

Nevertheless, even if the proprietor had imposed controls, but items destined for export outside the EEA had escaped onto the market in the EEA, exhaustion would occur with regard to these items. (...)

The goods in issue in the present paradigm have not even left the EEA. There is, hence, even less reason to allow a situation to arise where trade within the EEA would be interrupted at the behest

.....

MHCS wordt onderkend, ziet de voorliggende zaak op verkoop door de merkhouders van gemerkte waren in het douanegebied van de Unie (te weten: op T2).

⁶¹ BIE 2019/23, onder nr. 10, zie vt. 1 en 2. De annotatoren geven overigens onder 9 ook aan dat over het uitputtingsoordeel van het hof ook anders kan worden gedacht (en dat deel citeren Hennessy c.s. bij s.t. 34, evenals (alleen) het eerste deel van het hiervoor in 2.29 weergegeven citaat uit de noot bij s.t. 35).

of proprietors; the concern for the free movement of goods takes precedence. As long as the goods are within the EEA, contractual stipulations regarding their export to any countries, inside or outside the EEA, do not run with the goods. In the situation considered here, the goods are "marketed" in the sense expounded by the Court in *Peak*. The price agreed for marketing the goods outside the EEA may not adequately remunerate marketing within, but this is a **question** only between the parties to the agreement."⁶²

2.30 Er lijkt mij overigens hier wel ruimte voor redelijke twijfel. Europese uitputting is een handelspolitieke keuze geweest van de Europese merkenwetgever en levert een uitgesproken merkhoudersvriendelijk stelsel op. Het Europese hof benadrukt dat daarin centraal staat het *wezenlijke recht* om de eerste verhandeling van de waren in de EER te controleren. Dat recht is hier natuurlijk materieel wel gefrustreerd. De vraag is alleen voor wiens risico dit moet komen. Dat dat de merkhouder moet zijn hier, heeft denk ik (met de besproken auteurs) zeker de sterkste papieren: hij heeft de kans gehad de eerste EER-vermarkting te controleren en heeft dat ook gedaan, zij het met risico, zo blijkt, maar merkenrechtelijk is daarmee de kous wel af. Het merkenrecht dient niet om dat risicovolle optreden van de merkhouder te ondervangen; hij had ook een hogere prijs kunnen bedingen, de rechtszekerheid voor derden is in het geding en het past nog in een bepaalde lezing van de economische waardeleer uit *Peak Holding*. Maar voor een situatie als de onze is dit in *Peak Holding* of anderszins nog niet met zoveel woorden uitgemaakt (zodat mij geen sprake lijkt van een *acte éclairé*) en een nuance is denkbaar op die leer in een geval als dit waarin 'onbedoeld' het wezenlijke recht van eerste verhandeling materieel is gefrustreerd voor de merkhouder. Het is misschien maar beter dit ook in kort geding maar eerst prejudicieel op te helderen. Uw Raad is hier niet toe gehouden, omdat het geen bodemzaak is⁶³, maar het kan wel in kort geding natuurlijk. Dan zou geschorst moeten worden om bijvoorbeeld als prejudiciële vraag te stellen: Is er sprake van 'in de handel brengen' in de EER in een geval waarin sprake is van levering in de EER onder T2 aan derden gevestigd buiten de EER, ook in een geval waarin er vanuit moet worden gegaan dat de merkhouders met het oog op de verkoop voor export buiten de EER een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de waren op de EER-markt doorverkocht zouden worden, omdat zij immers gelegenheid hebben gehad om de economische waarde van hun merken te verwezenlijken in de zin van het arrest *Peak Holding*? De vervolgvraag in geval van negatieve beantwoording zou dan kunnen zijn wat in een dergelijk geval dan wel de maatstaf is voor uitputting. Zie overigens evenwel voor een mogelijke vervolgvraag na de hiervoor geformuleerde hoofdvraag ook nog hierna in 2.34. Een reden te meer om nu in dit kort geding al vragen te stellen, is dat in deze zaak ook desgevraagd cassatie is opengesteld tegen het bestreden tussenarrest juist omdat partijen het aangewezen vonden dat deze uitputtingskwestie, het hoofdelement in deze zaak, eerst wordt opgehelderd. Dat pleit er lijkt mij voor om het dan ook maar meteen prejudicieel uit te laten maken in Luxemburg. Daar is deze zaak en overigens de merkenpraktijk in het algemeen het best mee gediend, omdat de gevraagde duidelijkheid er anders nog steeds niet definitief is.

⁶² S. Enchelmaier, *The inexhaustible question - free movement of goods and intellectual property in the European Court of Justice's case law, 2002-2006*, IIC 2007, 38(4), p. 453-470, nrs. 460-461.

⁶³ HvJEG 27 oktober 1982, C-35 en 36/82, ECLI:EU:C:1982:368, NJ 1983/350, punten 8 en 9, vgl. Asser *Procesrecht/Korthals Altes & Groen* 7 2015/39.

Desgewenst kunnen partijen zich bij Borgersbrief nog uitlaten over een eventuele prejudiciële vraagstelling.

- 2.31 De uitkomst van deze bespreking is dat onderdeel 1 faalt, althans dat prejudiciële vragen gesteld zouden kunnen worden, bijvoorbeeld langs de lijnen uiteengezet in 2.30.
- 2.32 Onderdeel 2 bouwt op het vorige onderdeel voort en richt rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel in rov. 5.7 dat de stelling dat Hennessy c.s. de verwachting hadden (en het oogmerk) dat hun afnemers de waren buiten de EU zouden brengen, niet betekent dat zij de waren niet in de EER in de handel hebben gebracht - ook niet als expliciet bij hun afnemers was bedongen dat de waren bestemd waren voor export buiten de EER. Verwachtingen van de verkoper zijn volgens *Peak Holding* immers niet relevant voor de vraag of in de handel is gebracht in de EER. De klachtuitwerking volgt in de subonderdelen 2.1-2.2.
- 2.33 *Subonderdeel 2.1* richt hier een rechtsklacht tegen: dat deze verwachtingen niet relevant zijn en dat het oogmerk van de verkoper hier volgens *Peak Holding* (punten 53-56) niet relevant is, is volgens de klacht onjuist. Het HvJEU oordeelt daar volgens de klacht slechts dat het beding in een verkoopovereenkomst met territoriale beperkingen van het recht op wederverkoop niet in de weg staat aan uitputting. Volgens de klacht heeft het HvJEU *geen* oordeel gegeven over de hier voorliggende vraag of het oogmerk dat de goederen buiten de EU zouden worden gebracht – welk oogmerk blijkt uit een serie feiten en documenten anders dan een enkele verkoopovereenkomst⁶⁴ – kan meebrengen dat geen sprake kan zijn van uitputting. Alternatief geformuleerd luidt de klacht: het HvJEU heeft niet geoordeeld dat de bedoeling van een merkhoudster en haar afnemers, zoals die blijkt uit feiten en documenten, niet relevant is in het kader van de uitputtingsvraag. Het oordeel in *Peak Holding* betreft louter de vraag of een bepaling in een verkoopovereenkomst de uitputting kan voorkomen, terwijl in deze zaak uit diverse feiten en documenten blijkt dat het oogmerk van verkoper en koper was om de waren buiten de EU te brengen en aldaar te verhandelen. Ook was in *Peak Holding* aan de orde verkoop aan een in de EER gevestigde marktpartij en een beslissing uit zo'n casus is niet te extrapoleren naar die uit onze zaak met verkoop aan buiten de EER gevestigde marktdeelnemers. De klacht onderbouwt dit met de stelling dat de ratio van de uitputtingsregel is te voorkomen dat merken worden gebruikt ter afscherming van nationale markten in de EER. Het oogmerk om buiten de EER te verkopen maakt zo'n afscherming onmogelijk en is dus wel degelijk relevant. De klacht verwijst hiertoe ook terug naar het in onderdeel 1 bedoelde Besluit, waar het oogmerk op distributie binnen de EER vereist is, wil er sprake zijn van 'in de handel brengen'. Het is een vraag naar geharmoniseerd merkenrecht waaromtrent duidelijkheid ontbreekt, zodat er geen sprake is van een *acte clair* of een *acte éclairé*, zodat indien Uw Raad al niet zelf oordeelt dat de besproken aspecten wel relevant zijn voor de uitputtingsvraag, bij twijfel een prejudiciële vraag lijkt aangewezen.
- 2.34 Ook hier hebben Hennessy c.s. mogelijk een punt, maar een afwijzende benadering die ik mij hier zou kunnen voorstellen is de volgende. Wij zagen hiervoor in 2.20 dat een verkoop

⁶⁴ Verwezen wordt naar procesinleiding cassatie 21, bedoeld is 23.

die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren de uitsluitende rechten van de merkhouder uitput. Uit dit criterium volgt al dat het oogmerk of de verwachting bij de verkopende merkhouder niet bepalend of een relevante factor kan zijn voor de vraag of sprake is van 'in de handel brengen' en daarmee uitputting. Hier loopt de rechtsklacht dan volgens mij al op stuk.

De klacht ligt zo beschouwd in het verlengde van onderdeel 1 en op vergelijkbare gronden als daar besproken kan dit volgens mij niet slagen.

Maar voor zover deze kwestie toch gereede twijfel op zou roepen – en daar is best wat voor te zeggen – zou hier een prejudiciële vervolgvraag gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld na de in 2.30 geformuleerde hoofdvraag: Is – en zo ja hoe – het oogmerk of de verwachting over de bestemming van de verkopende merkhouder daarbij van belang?

- 2.35 Mijn hoofdroute nu vervolgend, zou ik menen dat daar waar de klacht zich richt tegen de *onderbouwing* van het rechtsoordeel dat de verwachting van Hennessy c.s. dat de waren buiten de EU zouden worden gebracht niet relevant is voor de uitputtingsvraag, die ook geen doel kan treffen, omdat het rechtsoordeel zelf dan voor juist moet worden gehouden.
- 2.36 Nog steeds op mijn hoofdspoor lijkt het mij ook geen onjuiste onderbouwing overigens. Uit het antwoord op de derde prejudiciële vraag in *Peak Holding* volgt dat het bedingen van een verbod van wederverkoop in de EER in een tussen de merkhouder en een in de EER gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst het in de EER in de handel brengen in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn niet uitsluit en daarmee niet in de weg staat aan merkenrechtelijke uitputting bij wederverkoop in de EER in strijd met het verbod⁶⁵. Zo'n beding impliceert volgens mij ook het oogmerk van en de verwachting bij de merkhouder dat de waren door de koper *buiten de EER* worden gebracht om daar te worden verhandeld. Uit dit antwoord lijkt zo bezien dan te moeten – of in ieder geval te kunnen – volgen dat het oogmerk en de verwachting bij Hennessy c.s. dat de waren (na verkoop en levering in de EER) buiten de EU zouden worden gebracht door de kopers, *niet* relevant is voor de uitputtingsvraag.
- 2.37 Ook de vervolghklacht dat je *Peak Holding* niet kan extrapoleren vanwege de afwijkende casuspositie – daar: verkoop aan een in de EER gevestigde marktdeelnemer, tegenover in onze zaak juist aan buiten de EER gevestigde marktdeelnemers – zie ik, voortgaand op het hoofdspoor, geen hout snijden. Dat Hennessy c.s. met deze verkoop in de EER geacht kunnen worden in staat te zijn gesteld de economische waarde van hun merk te realiseren, zagen we al onder ogen bij de bespreking van subonderdeel 1.2. Dat de kopers niet zijn gevestigd in de EER⁶⁶ lijkt mij dan eigenlijk geen factor van betekenis. Goederen kunnen ook in de EER in de handel worden gebracht als de ontvanger van de goederen zelf in een land buiten de EER is gevestigd⁶⁷. Ook buiten de EER gevestigde rechtspersonen nemen immers deel aan het communautaire handelsverkeer⁶⁸. Ik zie geen overtuigende reden om over deze kwestie anders te oordelen alleen omdat het in onze zaak anders dan in *Peak Holding* gaat

⁶⁵ HvJEG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, BMM Bulletin 2006/14 (*Peak Holding*), punten 47-56.

⁶⁶ Zie rov. 2.8 van het bestreden arrest.

⁶⁷ Zie Stöbele/Hacker, *Markengesetz*, 2018, p. 1573, met verwijzing naar BGH GRUR 2006, 863 (Nr 16) ex works.

⁶⁸ Zie ook rov. 4.16 van het eindvonnis.

om kopers die buiten de EER zijn gevestigd. Zo daar twijfel over zou bestaan, is die kwestie lijkt mij al gedekt door de voorgestelde prejudiciële hoofdvraag uit 2.30.

- 2.38 Nog steeds op het hoofdspoor is *Peak Holding* denk ik niet onjuist uitgelegd. Dat betekent ook dat de vervolklacht op de hoofdroute schipbreuk lijdt, dus de deelklacht dat het hof op grond van een onjuiste uitleg van *Peak Holding* ten onrechte de feiten en documenten waaruit de bedoeling om de producten te exporteren blijkt, niet relevant acht, althans deze niet (kenbaar) meeweegt in het kader van de beoordeling van de eventuele uitputting.
- 2.39 Dat in onze zaak aan de ratio van de uitputtingsregel lijkt te zijn voldaan, heb ik hiervoor geschetst in 2.27 e.v. Dat tekent volgens mij, andermaal onze weg langs het hoofdspoor vervolgend, het lot van de nog geformuleerde nadere klacht dat hier van belang is dat de uitputtingsregel bedoeld is om te voorkomen dat merkhouders nationale markten binnen de EER afschermen, zodat het oogmerk de gemerkte waren buiten de EER te doen verkopen waardoor afscherming immers onmogelijk is, wel degelijk relevant is.
- 2.40 Het subonderdeel stelt tot slot nog dat uit het in onderdeel 1 aangehaalde Besluit volgt dat het oogmerk relevant is, maar bij de bespreking van subonderdeel 1.1 besprak ik al dat dat volgens mij niet opgaat.
- 2.41 Afwijking van de hoofdroute is aangewezen als hier voldoende ruimte wordt gezien voor gereede twijfel en bovendien voldoende aanleiding om al in dit kort geding prejudiciële vragen te stellen, daarover is verschil van inzicht mogelijk. Subonderdeel 2.1 is daarmee volgens de hoofdroute tevergeefs voorgesteld, maar voor het geval de gereede twijfel de overhand krijgt, is hier ruimte voor een aanvullende prejudiciële vraag als voorgesteld in 2.33 en zou de zaak daartoe moeten worden geschorst.
- 2.42 *Subonderdeel 2.2* klaagt dat het oordeel in rov. 5.7 miskent dat het hier niet alleen gaat om de verwachting die Hennessy c.s. hadden, maar ook en vooral om het *oogmerk* zoals dat blijkt uit de verschillende feiten en documenten als aangehaald door Hennessy c.s.⁶⁹. Deze feiten en documenten heeft het hof niet kenbaar in de beoordeling betrokken, wat het oordeel volgens de klacht een motiveringsgebrek oplevert, nu deze feiten en documenten onmiskenbaar wijzen op de uitvoer naar een derde land. Het betreft de stellingen van Hennessy c.s. die zijn opgesomd in procesinleiding in cassatie onder 23 sub a t/m g.
- 2.43 Dit lijkt mij feitelijke grondslag te missen. Uit de passage uit rov. 5.6 "(...) niet in geschil [is] dat de in beslag genomen Hennessy-producten in juli 2016 door Hennessy c.s. zijn verkocht (...), waarbij Hennessy c.s. de bedoeling had dat deze door Queensway en Lamani buiten de EU zouden worden gebracht. In het incidenteel appel onder I is aan de orde de vraag of deze goederen door Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, zodat haar merkrechten voor deze goederen zijn uitgeput. Volgens Hennessy c.s. is dat, gelet op het feit dat de goederen voor export waren bedoeld, niet het geval (...)" volgt dat het hof bedoeld *oogmerk tot export* uitdrukkelijk onder ogen heeft gezien, maar als niet relevant heeft

⁶⁹ Vgl. ook subonderdelen 4.2.1 t/m 4.2.4 van het incidenteel cassatieberoep.

gepasseerd in rov. 5.7. Dat het hof in zijn motivering spreekt over 'de verwachting' van Hennessy c.s. en niet 'het oogmerk' maakt dit volgens mij niet anders.

- 2.44 *Subonderdeel 2.2* vervolgt met de motiveringsklacht dat voor zover het hof in rov. 5.7 heeft bedoeld wel in te gaan op het hier bedoelde standpunt van Hennessy c.s. inzake het oogmerk, dat dan onvoldoende gemotiveerd is, omdat het hof geen kenbare aandacht besteedt aan de stellingen a. t/m g uit 23 van de procesinleiding in cassatie, maar alleen in het algemeen aangeeft dat de verwachting die Hennessy c.s. hadden niet relevant is.
- 2.45 Deze klacht bouwt voort op de hiervoor in de besproken hoofdroute verworpen opvatting dat het oogmerk van de verkoop bepalend is of een relevante factor kan zijn voor de vraag of in de handel is gebracht en dus merkenrechtelijk is uitgeput. Volgens die hoofdroute slaagt ook deze klacht niet, tenzij ruimte wordt gezien voor het stellen van prejudiciële vragen als hiervoor aangegeven in 2.30 en 2.34.
- 2.46 Onderdeel 3 richt rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel in rov. 5.8 dat het hof Hennessy c.s. niet volgt in hun betoog dat het aanvaarden van uitputting in een situatie als de onze zou betekenen dat Europese fabrikanten geen gebruik meer kunnen maken van transporteurs, overslagbedrijven en *bonded warehouses* en dergelijke om het risico van uitputting te voorkomen. Het onderdeel richt zich ook tegen de onderbouwing daarvan: dat om gebruik te maken van logistieke dienstverleners het voor een merkhouders niet nodig is dat de betreffende waren eerst onder T2 aan een derde worden verkocht; de merkhouders zou de betreffende waren ook zelf kunnen (doen) vervoeren en opslaan ter export. De uitwerking van de cassatiebezwaren hiertegen volgt in de subonderdelen 3.1-3.2.
- 2.47 *Subonderdeel 3.1* klaagt dat het oordeel onbegrijpelijk is, nu de conclusie van het hof niet volgt uit het gebezigde argument. Deze motivering is volgens de klacht een non sequitur: uit het argument dat het hof hier bezigt ('Hennessy kan het transport ook zelf doen') kan niet de conclusie van het hof volgen ('de stelling van Hennessy dat door deze uitputting Europese fabrikanten het transport zelf moeten doen gaat niet op'). Integendeel: het argument van het hof onderbouwt veeleer de stelling van Hennessy c.s. dan dat zij haar ontkracht. Het betoog van Hennessy c.s. is nu juist dat als men in een situatie als de onze uitputting aanneemt, dit tot gevolg heeft dat Hennessy c.s. (en andere merkhouders) geen gebruik meer kunnen maken van transporteurs en *bonded warehouses*, maar dat zij het transport tot over de EU-grens zelf zullen moeten regelen. Het hof bevestigt dit alleen maar door erop te wijzen dat Hennessy c.s. het ook zelf kunnen doen. Dat Hennessy c.s. het ook zelf kunnen doen is niet in geschil, maar het oordeel van het hof brengt mee dat Hennessy c.s. het ook móeten doen. En dat maakt dat het oordeel, zonder nadere motivering die ontbreekt, onbegrijpelijk is. Volgens de klacht geldt dit te meer in het licht van de uitleg van Hennessy c.s., dat de gevolgen van uitputting in situaties als deze onredelijk uitpakken voor in de EU gevestigde fabrikanten. Daartoe heeft Hennessy c.s. gewezen op de volgende nadelen voor in de EU gevestigde fabrikanten, zou uitputting in een geval als dit worden aangenomen⁷⁰:
- a. Het zou betekenen dat zij altijd aan een uitputtingsrisico zijn blootgesteld, als zij hun in

⁷⁰ Verwezen wordt naar mva/mvg 175 en pleitnota HB Hennessy c.s. 104.

de EU geproduceerde producten niet zelf de EU-grenzen over brengen.

- b. Europese fabrikanten kunnen geen gebruik meer maken van transporteurs, overslagbedrijven, *bonded warehouses* (zoals Top Logistics) en dergelijke om het risico van uitputting te voorkomen.
- c. Om uitputting te voorkomen, dienen zij allerlei douane-expediteurs en logistieke diensten in eigen hand te nemen en/of zodanige INCO-terms te aanvaarden dat de eigendom van de producten pas bij het bereiken van de eindbestemming op de koper over gaat.
- d. Dat betekent ook dat merkhouders geen profijt hebben van arbeidsspecialisatie en geen profijt hebben van schaalvoordelen die deze dienstverleners die voor vele opdrachtgevers werken wel hebben, uiteindelijk hogere kosten moeten maken en langer het risico van de producten dragen, wat hun concurrentiepositie op de wereldmarkt niet versterkt.

2.48 Deze motiveringsklacht kan volgens mij al niet tot cassatie leiden, omdat het is gericht tegen een niet zelfstandig dragende grond voor het uitputtingsoordeel. Dragend voor het uitputtingsoordeel is in hoofdzaak rov. 5.7, waar volgens de besproken hoofdroute tevergeefs klachten tegen zijn gericht – althans waarover eerst opheldering in Luxemburg moet worden gezocht, zou dat aangewezen worden geacht. Het hof heeft zijn oordeel dat sprake is van ‘in de handel brengen’ en daarmee uitputting immers gegrond op de verkoop en levering van de merkproducten door Hennessy c.s. in de EER, waarbij zij in staat zijn gesteld om de economische waarde van hun merk te realiseren en aan de kopers het recht is verleend om over deze producten te beschikken (zie o.m. hiervoor in 2.20).

2.49 Bovendien lijkt mij de vraag of sprake is van een non sequetur als aangegeven in de klacht. Het hof verwerpt het betoog van Hennessy c.s. in rov. 5.8 met de stelling dat het geen ‘verplichte route’ is voor merkhouders om de waren eerst onder T2 aan derden te verkopen, maar dat zij deze ook zelf kunnen (doen) vervoeren en opslaan ter export, hetgeen ook gebeurt in de praktijk *al dan niet met gebruikmaking van logistieke dienstverleners*. Daarmee lijken de punten aangekaart door Hennessy c.s. impliciet verworpen. In die lezing ontbeert de klacht feitelijke grondslag.

2.50 *Subonderdeel 3.2* bestrijdt dit oordeel met de rechtsklacht dat dit de ratio van het Europese uitputtingsbeginsel blijkend uit de totstandkomingsgeschiedenis miskent (zie daarover ook hiervoor in 2.39). Deze ratio is volgens de klacht bescherming van de Europese industrie⁷¹. Door uitputting in dit soort gevallen te aanvaarden, worden Europese fabrikanten beperkt in hun mogelijkheden om hun producten binnen de EER te verkopen en te leveren aan partijen gevestigd buiten de EER met als doel verdere verhandeling buiten de EER. Ook worden Europese fabrikanten zo beperkt in hun mogelijkheden op een kostenefficiënte manier het transport vorm te geven.

2.51 Het aangevallen oordeel lijkt mij geen strijd opleveren met de ratio van de uitputtingsregel, maar ook hier is de uiteindelijke beoordeling afhankelijk van de te kiezen route en kan als

⁷¹ Verwezen wordt naar J. Rasmussen, *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, E.I.P.R. 1995, 17(4), aangehaald in mva/mvg 25 vtn. 2 en 176.

gekozen wordt voor prejudiciële opheldering, mogelijk een ander oordeel moeten volgen dan volgens de nu besproken hoofdroute, te weten: geen strijd met de ratio van de uitputtingsregel. Door verkoop en levering in de EER zijn Hennessy c.s. in de lijn van de hoofdroute in staat gesteld om de economische waarde van hun merk te realiseren en daarom bestaat er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer om hen die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product. Daar ketst deze klacht op af.

- 2.52 Onderdeel 3 is zodoende tevergeefs voorgesteld.
- 2.53 Onderdeel 4 klaagt over het dictum in rov. 6.2, dat de informatie (over de herkomst van de door LB11 verhandelde producten) in de nog te nemen akte van LB11, vertrouwelijk moet worden behandeld. Daarmee wordt door het hof een (te) strikt vertrouwelijkheidsregime gecreëerd. De klachten hierover worden uitgewerkt in de subonderdelen 4.1-4.2.
- 2.54 Uit rov. 5.28 (*'op de voet van art. 1019i Rv*⁷² zal Hennessy c.s. vertrouwelijkheid worden opgelegd) en het dictum volgt dat het hof (analogisch⁷³) toepassing heeft gegeven aan het vertrouwensregime van art. 1019ib Rv⁷⁴. In cassatie hebben partijen niet tijdig geklaagd over het oordeel dat (analogische) toepassing van dit regime in onze zaak mogelijk is⁷⁵. In cassatie moet er daarom van worden uitgegaan dat het vertrouwensregime van art. 1019ib Rv kan worden opgelegd.
- 2.55 Hierbij moet het volgende voorop worden gesteld⁷⁶. Titel 15A Rv (art. 1019ia-1019ie Rv) is ingevoerd bij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)⁷⁷, ter implementatie van Richtlijn

⁷² Bedoeld zal zijn art. 1019ib Rv. In gelijke zin L.E. Dijkman en M.G. Hoenink in hun noot (nr. 23 en vtn. 26) onder het bestreden arrest in BIE 2019/23.

⁷³ Zie L.E. Dijkman en M.G. Hoenink in hun noot (nr. 23) onder het bestreden arrest in BIE 2019/23. Zie ook C.J.J.C. van Nispen, T&C Rv, commentaar op art. 1019ia Rv, aant. 1. Daar wordt de vraag opgeworpen of Titel 15A Rv, met name art. 1019ib, analogisch mag worden toegepast, onder verwijzing naar het bestreden arrest (medegewezen door de bewerker als raadsheer-plaatsvervanger overigens).

⁷⁴ Zie ook s.t. Hennessy c.s. 56 ("Het hof heeft hier toepassing gegeven aan art. 1019ib Rv").

⁷⁵ In s.t. Hennessy c.s. 56 en 63 wordt wél aangevoerd dat Titel 15a Rv niet (analogisch) kan worden toegepast in onze zaak, maar dat is tardief. LB11 heeft in haar dupliek in cassatie hier ook niet op gereageerd.

⁷⁶ Zie over (de invoering van) Titel 15A Rv o.m.: M. Bronneman en E.M. Wesseling-van Gent, Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep, IER 2019/15; P.J. van der Korst, Inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Ondernemingsrecht 2019/27; P.J. van der Korst, Bedrijfsgeheimen: vanaf 2018 wettelijk geregeld, Ondernemingsrecht 2017/48; W.J. Oostwouder, L.A.E. Thonen & M. Kool, Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Onderneming & Financiering 2018 (26) 4, p. 25-37 en N. Hagemans, Bescherming van bedrijfsgeheimen, in: Verschuur e.a. (red.), gIElen, een bekend begrip, 2015, hfst. 7. Zie ook: T.F.E. Tjong Tjin Tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019ia-1019ie Rv, alle aant. en C.J.J.C. van Nispen, T&C Rv, commentaar op Titel 15A Rv, alle aant.

⁷⁷ Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen), Stb. 2018, 369.

2016/943⁷⁸ en in werking getreden op 23 oktober 2018⁷⁹. Deze titel is alleen van toepassing op procedures die betrekking hebben op het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. De afzonderlijke artikelen zijn dus niet in te roepen wanneer in een ander type civiele procedure geheimhouding van bepaalde processtukken gewenst zou zijn of een partij de toegang tot zittingen zou willen beperken tot bepaalde personen⁸⁰.

- 2.56 Art. 1019ib Rv implementeert art. 9 Richtlijn 2016/943 en ziet op het bewaren van de vertrouwelijkheid van een bedrijfsgeheim tijdens de gerechtelijke procedure die de bescherming van dat bedrijfsgeheim tot onderwerp heeft⁸¹.
- 2.57 In art. 1019ib lid 1 Rv is geregeld dat de rechter op verzoek van een partij een verbod kan opleggen aan de deelnemers aan de procedure en zij die toegang hebben tot documenten betreffende de procedure om (vermeende) bedrijfsgeheimen te mogen gebruiken of openbaar maken die de rechter als vertrouwelijk heeft aangemerkt en waarvan zij kennis hebben genomen als gevolg van die deelname of toegang. Het eerste lid is geformuleerd als een verbod dat door de rechter kan worden opgelegd en waaraan een dwangsom kan worden verbonden⁸². Volgens de wettekst kan de rechter dit verbod slechts desverzocht opleggen. De wetsgeschiedenis vermeldt hierover:

“Met de woorden «op verzoek» in artikel 1019ib, eerste lid, wordt bedoeld «op verlangen van een partij». Het verzoek hoeft niet bij verzoekschrift gedaan te worden en evenmin zijn de regels van de verzoekschriftprocedure van toepassing. Aansluiting is gezocht bij het zojuist genoemde artikel 28, eerste lid, onder b, Rv waarop de verzoekschriftprocedure evenmin van toepassing is. De partij die belang heeft bij een geheim kan aan de rechter vragen om een mededelingsverbod op te leggen (zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 60).”⁸³

⁷⁸ Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

⁷⁹ Besluit van 17 oktober 2018, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Stb. 2018, 370.

⁸⁰ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 27. Zie ook C.J.J.C. van Nispen, T&C Rv, commentaar op art. 1019ia Rv, aant. 1. Daar wordt als gezegd de vraag opgeworpen of Titel 15A Rv, met name art. 1019ib, analogisch mag worden toegepast, met verwijzing naar het bestreden arrest.

⁸¹ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 9 en 28.

⁸² MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 28. Zie ook M. Bronneman en E.M. Wesseling-van Gent, Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep, IER 2019/15, nr. 8 en C.J.J.C. van Nispen, T&C Rv, commentaar op art. 1019ib Rv, aant. 2. Vgl. T.F.E. Tjong Tjin Tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019ib Rv, aant. 2: “De wet bepaalt echter niet uitdrukkelijk dat de rechter een dwangsom kan opleggen, terwijl art. 611a Rv strikt genomen alleen geldt voor het opleggen van een dwangsom bij een hoofdveroordeling. Het is onzeker of de enkele opmerking van de wetgever volstaat om de rechter bevoegdheid te verlenen tot opleggen van een dwangsom voor het onderhavige verbod. Zonodig zou de houder van een bedrijfsgeheim een uitdrukkelijk verbod tot openbaarmaking, te versterken met dwangsom, kunnen vorderen (dat wil zeggen, zijn eis in deze zin uitbreiden, en dus niet louter een verzoek als bedoeld in art. 1019ib Rv doen”).

⁸³ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 28. Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019ib Rv, aant. 2: “De wettekst lijkt strikt genomen ambtshalve toepassing uit te sluiten. Dit is verrassend, nu vertrouwelijkheid uit de aard der zaak wenselijk lijkt te zijn. Misschien kan de rechter in dergelijke zaken navraag doen of partijen zodanig verzoek wensen te doen.”

Dit informele verzoek moet deugdelijk gemotiveerd worden, maar de wetgever vond het niet nodig om dit uitdrukkelijk in de wettekst op te nemen:

“In artikel 9, eerste lid, van de richtlijn staat verder dat het verzoek om vertrouwelijkheid deugdelijk gemotiveerd moet worden. Dit geldt voor ieder verzoek in een gerechtelijke procedure en hoeft niet in artikel 1019ib herhaald te worden. Dit geldt overigens ook voor het «met voldoende redenen» omkleden van het verzoek uit het tweede lid van artikel 9, tot het treffen van specifieke maatregelen voor het bewaren van de vertrouwelijkheid gedurende de gerechtelijke procedure”.⁸⁴

2.58 Art. 1019ib lid 3 regelt onder a tot en met c welke maatregelen de rechter tijdens de procedure op verzoek van een partij ten minste kan treffen om de vertrouwelijkheid van een (vermeend) bedrijfsgeheim te waarborgen. De rechter kan de toegang tot documenten en zittingen geheel of gedeeltelijk beperken tot een gelimiteerd aantal personen. Daarnaast kan de rechter een niet-vertrouwelijke versie van de rechterlijke uitspraken ter beschikking stellen aan anderen dan de hiervoor bedoelde personen, waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten, zijn geschrapt of bewerkt. De opsomming in het derde lid is niet-limitatief. Wanneer de rechter een andere maatregel passend acht, kan hij die treffen⁸⁵. Blijkens de wettekst kan de rechter deze maatregelen slechts *op verzoek* opleggen. Ook hier volstaat een informeel verzoek:

“Ook voor deze maatregelen geldt blijkens de wettekst dat deze moeten worden verzocht. Met de woorden «op verzoek» in 1019ib, derde lid, wordt net als in het eerste lid bedoeld «op verlangen van een partij».”⁸⁶

Art. 9 Richtlijn 2016/943 staat de lidstaten toe dat de bevoegde rechterlijke instanties op eigen initiatief bedoelde maatregelen treffen. De Raad voor de rechtspraak heeft in zijn advies aangegeven dat de rechtspraak de mogelijkheid zou willen hebben om ambtshalve dergelijke maatregelen te kunnen treffen⁸⁷. De wetgever heeft er echter uitdrukkelijk voor gekozen om geen gebruik te maken van de in de richtlijn geboden mogelijkheid om de maatregelen ambtshalve te treffen:

“Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt, omdat dit niet past bij de lijdelijkheid van de civiele rechter ten aanzien van de inhoud van de procedure. De geheimhouding is in zaken over schending van bedrijfsgeheimen de kern van de procedure, zodat het vragen om een dergelijke maatregel aan partijen overgelaten dient te worden. In bijvoorbeeld zaken waarin de lichamelijke of geestelijke gezondheid of de persoonlijke levenssfeer van een partij of algemene belangen, zoals die van minderjarigen of de staatsveiligheid, beschermd moeten worden kan de rechter wel ambtshalve geheimhouding of beperkte toegang tot de zitting of tot stukken bevelen (artikelen 22a en 27 Rv). Bovendien betreft het bij bedrijfsgeheimen zaken waarbij partijen met behulp van een advocaat procederen en waarbij het voor de hand ligt dat zij zelf een beroep zullen doen op de bedoelde geheimhoudingsmaatregelen, hetgeen door de Raad wordt bevestigd in zijn advies.”⁸⁸

⁸⁴ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 28.

⁸⁵ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 29-30.

⁸⁶ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 31.

⁸⁷ Bijlage 823102 (p. 2) bij MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3.

⁸⁸ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 9. Hierover kritisch: M. Bronneman en E.M. Wesseling-van Gent, Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep, IER 2019/15, nr. 14.

- 2.59 Art. 1019ib lid 4 bepaalt dat de rechter bij zijn beslissing over de in het derde lid genoemde maatregelen en de beoordeling van de evenredigheid daarvan mede de rechtmatige belangen van partijen en derden en de mogelijke schade voor een van de partijen en derden als gevolg van het bevelen of afwijzen van de maatregelen in acht neemt. Dit betreft een implementatie van art. 9 lid 3 Richtlijn 2016/943. Volgens die bepaling moet daarbij ook het recht op een doeltreffende voorziening en een eerlijk proces in acht genomen worden, maar de wetgever vond het niet nodig om dit uitdrukkelijk in de wettekst op te nemen⁸⁹.
- 2.60 Art. 1019ib lid 5 concretiseert de invulling die de rechter bij zijn beoordeling aan het recht op een doeltreffende voorziening en een eerlijk proces dient te geven. Het artikellid schrijft voor dat het aantal personen dat toegang krijgt tot documenten en zittingen niet groter is dan nodig om te voldoen aan die rechten van partijen. Ten minste één natuurlijk persoon van elke partij en de advocaten of andere vertegenwoordigers van partijen dienen toegang te hebben⁹⁰. Met deze bepaling heeft de wetgever geprobeerd recht te doen aan de bescherming van vertrouwelijkheid, maar wel met inachtneming van het recht van partijen op een eerlijk proces:
- “Hoe minder mensen tijdens de procedure op de hoogte zijn van de stukken en van de ter zitting verstrekte informatie over de bedrijfsgeheimen, hoe beter de geheimhouding wordt gewaarborgd. Daar staat tegenover dat het recht van partijen op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM dient te worden geëerbiedigd, op grond waarvan partijen over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken. Maar ook bijvoorbeeld deskundigen moeten op de hoogte zijn van informatie over een bedrijfsgeheim om hun taak in de procedure te kunnen uitoefenen. Het recht op een eerlijk proces omvat het recht op hoor en wederhoor, zoals opgenomen in artikel 19 Rv. Op grond van dat artikel stelt de rechter partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht. Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel, ten nadele van een der partijen, niet op bescheiden of andere gegevens waarover die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten. Het vijfde lid van het voorgestelde artikel 1019ib tracht derhalve recht te doen aan de bescherming van de vertrouwelijkheid, maar wel met inachtneming van de rechten van partijen.”⁹¹
- 2.61 *Subonderdeel 4.1* klaagt dat het hof in rov. 6.2 ten onrechte toepassing heeft gegeven aan art. 1019ib lid 3 Rv, omdat geen van partijen de toepassing daarvan heeft verzocht, en het hier gaat om een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. Daarnaast blijkt uit de tekst van dit artikel dat een dergelijke maatregel slechts op verzoek wordt opgelegd. Het dictum van het hof is daarmee ook rechtens onjuist, aldus de klacht.
- 2.62 Ik denk dat deze klachten terecht zijn voorgesteld. Het hof heeft ten onrechte ambtshalve toepassing gegeven aan art. 1019ib lid 3 Rv, nu niet door (een van de) partijen om toepassing van het opgelegde vertrouwelijkheidsregime is verzocht. We zagen in de inleiding dat uitdrukkelijk niet is gekozen voor de mogelijkheid van ambtshalve toepassing, en wel in weerwil van een andersluidend advies van de Raad voor de Rechtspraak. Het betoog van LB11 in s.t. 56-57 dat gelet op de ratio van de bepaling ook uit de *proceshouding* van een partij kan worden afgeleid dat om de maatregel is verzocht, lijkt mij in dit licht te ver gaan;

⁸⁹ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 31.

⁹⁰ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 31.

⁹¹ MvT, Kamerstukken II 2017/2018, 34 821, nr. 3, p. 32.

dat komt neer op ambtshalve toepassing langs een omweg. Genoeg is een informeel verzoek, maar om dat uit ‘de proceshouding’ af te leiden lijkt mij hiermee op te gespannen voet te staan. Er moet wel een verzoek zijn gedaan. Dat is ter zitting wel te sturen als rechter, door het verzoek te opperen, maar dat is in mijn ogen wel zo ongeveer de grens. Een aanwijzing dat het afleiden uit de proceshouding die grens overschrijdt is lijkt mij ook dat vereist is dat het informele verzoek deugdelijk gemotiveerd moet worden, zoals we hebben gezien⁹².

- 2.63 Daar moet dit oordeel al op sneuvelen denk ik, zodat strikt genomen onbesproken kan blijven of hier sprake is van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. Ten overvloede: daarvan is sprake indien de rechter partijen niet of onvoldoende hoort over de wezenlijke elementen die ten grondslag liggen aan zijn beslissing en partijen aldus verrast met een beslissing waarmee zij, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening hoefden te houden⁹³. Hennessy c.s. voeren in dat kader bij s.t. 59 terecht aan dat het opgelegde vertrouwelijkheidsregime geen onderdeel uitmaakte van het partijdebat, Hennessy c.s. daarom ook geen rekening hoefde te houden met toepassing hiervan en zij daarom ook niet hebben kunnen toelichten dat en waarom zij menen dat in onze zaak geen plaats is voor het opleggen van een dergelijk regime en wat in dit verband hun rechtmatige belangen zijn⁹⁴. Dit laatste klemmt temeer nu art. 1019ib lid 4 bepaalt dat de rechter bij zijn beslissing tot toepassing van dit regime en de beoordeling van de evenredigheid daarvan mede de rechtmatige belangen van partijen en derden en de mogelijke schade in acht moet nemen.
- 2.64 Subonderdeel 4.1 treft dus doel.
- 2.65 *Subonderdeel 4.2* klaagt dat het hof ten onrechte de toegang van de bij Hennessy c.s. en de aan hun zijde betrokken advocaten tot de vertrouwelijke informatie in de akte van LB11 heeft beperkt tot één medewerker van Hennessy c.s. en één advocaat. Volgens de klacht verplicht art. 1019ib lid 5 Rv tot het verlenen van toegang aan ten minste één persoon per partij én de advocaten. De tekst van het artikel laat volgens de klacht duidelijk zien dat het gaat het om ten minste één natuurlijk persoon per partij. Nu het aan de zijde van Hennessy c.s. gaat om vier partijen, zou per partij één persoon bevoegd moeten zijn toegang tot de vertrouwelijke informatie te krijgen.
- 2.66 De vraag is of Hennessy c.s. belang bij deze klacht hebben als subonderdeel 4.1 slaagt. Ik denk het niet, het vertrouwelijkheidsregime had niet ambtshalve mogen worden opgelegd. In wezen ten overvloede: de klacht lijkt mij inhoudelijk terecht voorgesteld. Uit art. 1019ib lid 3 onder a jo. lid 5 Rv (en art. 9 lid 2 Richtlijn 2016/943⁹⁵) volgt inderdaad dat ten minste één

⁹² In gelijke zin Hennessy c.s. ‘dupliek’ (zie vtn. 44) principaal cassatieberoep 8.

⁹³ Conclusie A-G De Bock (ECLI:NL:PHR:2019:1063) voor HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:209, RvdW 2020/227, met verwijzing naar HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3997, NJ 2004/34, m.nt. W.D.H. Asser en HR 17 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0358, NJ 2004/39.

⁹⁴ Dat, zoals LB11 betoogt in s.t. 58, uit het p-v zitting 3 december 2018, p. 6 en 7 volgt dat ter zitting gesproken is over geheimhouding en het gebruikmaken van een vertrouwenspersoon doet daar niet aan af. Daar gaat het niet om toepassing van het vertrouwensregime van art. 1019ib Rv.

⁹⁵ Die bepaling bevat een grotendeel gelijklopende zinsnede als art. 1019ib lid 5 Rv:

natuurlijke persoon van elke partij toegang tot de vertrouwelijke informatie moet krijgen. In onze zaak betekent dit dat ten minste één natuurlijke persoon van MHCS, Hennessy, Polmos respectievelijk MacDonald & Muir toegang moet krijgen. Dat Hennessy c.s. onderling met elkaar zijn verweven en in de procedure gezamenlijk optreden maakt dit volgens mij niet anders.

- 2.67 Een volgende klacht is nog stelling dat de wettekst duidelijk maakt dat ook de “advocaten” (meervoud), en dus niet één advocaat (enkelvoud), bevoegd moeten zijn toegang te krijgen. Dit klemt volgens de klacht te meer in zaken als deze die in de regel door een advocatenteam worden behandeld, waarbij wordt aangetekend dat een zaak ook door een advocaat moet kunnen worden overgedragen aan een andere advocaat.
- 2.68 Ook voor deze klacht geldt denk ik dat daar niet aan toegekomen wordt als subonderdeel 4.1 doel treft, dus in dezelfde zin ten overvloede als bij de vorige klacht uit dit subonderdeel: ik denk dat deze klacht gedeeltelijk terecht is voorgesteld. Uit genoemde bepalingen volgt dat ten minste “de [respectieve⁹⁶] advocaten (...) van [deze] partijen bij de [gerechtelijke] procedure” toegang moeten krijgen. Het meervoud (“advocaten”) maakt, anders dan de klacht stelt, niet duidelijk of het hier gaat om een of om meer advocaten per partij⁹⁷. Gelet op lid 5, eerste volzin, dat het aantal personen niet groter moet zijn dan nodig om te voldoen aan het recht van partijen op een doeltreffende voorziening en op een eerlijk proces, lijkt het mij wel mogelijk om de toegang te beperken tot één advocaat van elke partij⁹⁸. In onze zaak is de toegang echter zonder enige motivering beperkt tot één door vier partijen tezamen aan te wijzen advocaat en dat lijkt mij niet juist. De betreffende partijen moeten volgens mij tenminste ieder een eigen advocaat kunnen aanwijzen – dat zij een gezamenlijke procesadvocaat hebben, onderling met elkaar zijn verweven en in de procedure gezamenlijk optreden maakt dit volgens mij niet anders.
- 2.69 De slotsom is dat de klachten van onderdeel 4 grotendeels slagen, zij het dat mogelijk geen belang bestaat bij subonderdeel 4.2.

3. Bespreking van het incidenteel cassatieberoep

- 3.1 Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen met subonderdelen. *Onderdeel 1* bestrijdt de verwerping door het hof in rov. 5.24 van het beroep van LB11 op de tweeconclusieregel als verweer tegen prod. 87 van Hennessy c.s. Verder klaagt het onderdeel over het (impliciete) oordeel dat Hennessy c.s. aan hun stelplicht hebben voldaan. *Onderdeel 2* keert zich tegen de overwegingen en oordelen in rov. 5.25-5.27 dat LB11 in reactie op prod. 87 slechts formele weren heeft gevoerd en bij akte inhoudelijk mag reageren; dat van onrechtmatige verkrijging van de als prod. 87 overgelegde facturen geen sprake is

.....

“Het in de tweede alinea, onder a) en b), bedoelde aantal personen is niet groter dan nodig is om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het recht voor de partijen bij de gerechtelijke procedure op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, en omvat ten minste één natuurlijk persoon van elke partij alsmede de respectieve advocaten of andere vertegenwoordigers van deze partijen bij de gerechtelijke procedure.”

⁹⁶ Zie de vorige voetnoot.

⁹⁷ In gelijke zin s.t. LB11 60.

⁹⁸ Kritisch daarover BIE-annotatoren Dijkman en Hoenink (vp. vt. 1 en 2) onder 25: advocaten werken doorgaans in teams.

en dat er geen plaats is voor de toepassing van de in het arrest *Van Doren/Lifestyle* geformuleerde uitzonderingsregel.

Onderdeel 3 is voorwaardelijk geformuleerd. Het klaagt over de voorliggende aannames die zouden volgen uit het hofoordeel in rov. 5.5 dat een merkhouder zich wel kan verzetten tegen het opslaan en verhandelen van niet uitgeputte waren onder T2.

Onderdeel 4 is eveneens voorwaardelijk geformuleerd. Het bestrijdt enkele feitelijke vaststellingen door het hof in rov. 5.6 en 5.7.

De onvoorwaardelijk onderdelen 1 en 2

- 3.2 Onderdeel 1 richt zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de oordelen in rov. 5.15 en 5.24. De hoofdklachten richten zich tegen de verwerping door het hof van het beroep van LB11 op de tweeconclusieregel als verweer tegen prod. 87 van Hennessy c.s. in rov. 5.24. De uitwerking volgt in de subonderdelen 1.1-1.4.3.
- 3.3 Hierbij moet het volgende voorop worden gesteld⁹⁹. De in art. 347 Rv besloten tweeconclusieregel houdt in dat in hoger beroep slechts een conclusie van eis (memorie van grieven) en een conclusie van antwoord (memorie van antwoord) worden genomen, welke regel beoogt het debat in hoger beroep te beperken. De tweeconclusieregel brengt mee dat de geïntimeerde bij het inrichten van zijn verweer in beginsel ervan mag uitgaan dat de omvang van de rechtsstrijd in appel door de conclusie van eis is vastgelegd en geen rekening ermee hoeft te houden dat zijn verweer tot nieuwe grieven aanleiding kan geven. Daaruit volgt dat de rechter in beginsel niet behoort te letten op grieven die in een later stadium dan in de memorie van grieven, of bij een incidenteel appel in de memorie van antwoord worden aangevoerd, tenzij zich een van de in de rechtspraak erkende uitzonderingen op die regel voordoet. In het belang van de concentratie van het debat en van een spoedige afdoening van het geschil mag in dit licht van appellant in beginsel worden verlangd dat hij in zijn memorie van grieven meteen niet alleen al zijn bezwaren tegen de beslissingen van de lagere rechter aanvoert, maar ook de nieuwe feiten of stellingen naar voren brengt waarop hij zich in appel mede wenst te beroepen. De tweeconclusieregel beperkt de aan de oorspronkelijk eiser toekomende bevoegdheid tot verandering of vermeerdering van zijn eis in hoger beroep in die zin dat hij in beginsel zijn eis niet later dan in zijn memorie van grieven of van antwoord mag veranderen of vermeerderen. Dit geldt ook als deze eisverandering of eisvermeerdering niet als een grief moet worden aangemerkt¹⁰⁰.

⁹⁹ In 2.43 e.v. van mijn conclusie van 19 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:687 ben ik ingegaan op de tweeconclusieregel. Ik recapituleer hier een deel van mijn inleidende opmerkingen.

¹⁰⁰ Zie o.m. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21, m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders, JOR 2008/260, m.nt. Y. Borrius (*Willemsen/NOM*), rov. 4.2.2-4.2.4; HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154, m.nt. H.J. Snijders, JBPR 2009/39, m.nt. B.T.M. van der Wiel (*mr. Wertenbroek q.q./Van Vlerken*), rov. 2.4.1-2.4.5; HR 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7064, NJ 2013/6, m.nt. H.J. Snijders, JBPR 2012/34, m.nt. B.T.M. van der Wiel (*Pessers c.s./Ru-Pro Holding BV*), rov. 4.1.3-4.1.4; HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, NJ 2015/414 (*Littoij/Stadstoezicht Almelo BV*), rov. 3.5.

- 3.4 Uw Raad heeft op deze uitgangspunten, ook wel de “in beginsel strakke regel” genoemd, de volgende uitzonderingen aanvaard¹⁰¹:
- de wederpartij heeft ondubbelzinnig erin toegestemd dat de nieuwe grief alsnog in de rechtsstrijd in hoger beroep wordt betrokken of dat de eisverandering of eisvermeerdering plaatsvindt;
 - de aard van het geschil brengt mee dat in een later stadium nog een grief kan worden aangevoerd of een verandering of vermeerdering van eis kan plaatsvinden;
 - onverkorte toepassing van de tweeconclusieregel zou in strijd komen met de eisen van de goede procesorde, bijvoorbeeld indien sprake is van nieuwe ontwikkelingen van feitelijke of juridische aard nadat van grieven is gediend.
- 3.5 De tweeconclusieregel beperkt partijen niet om tijdig aangevoerde grieven of een tijdig ingestelde (verandering of vermeerdering van) eis nader te preciseren (bijvoorbeeld bij akte of bij pleidooi) voor zover daarbij wordt gebleven binnen of in het verlengde van de al door partijen omliggende rechtsstrijd in appel. Nieuwe stellingen die binnen deze omliggende blijven zijn dus toelaatbaar; stellingen die kwalificeren als een nieuwe grief of als een eisverandering of eisvermeerdering zijn dit niet¹⁰². De vraag of nieuwe stellingen een toelaatbare precisering inhouden dan wel kwalificeren als een tardieve grief/eisverandering/eisvermeerdering is een kwestie van uitleg van de gedingstukken en zodoende voorbehouden aan de feitenrechter¹⁰³.
- 3.6 *Subonderdeel 1.1* richt een rechtsklacht tegen rov. 5.15. De uitwerking volgt in de subonderdelen 1.1.1-1.1.5. Volgens LB11 is het hof daar niet consistent in zijn gebruik van de termen ‘product’, ‘artikel’ en ‘exemplaar’. De termen ‘product’ en ‘artikel’ worden door het hof soms als genus-aanduiding en meestal als specimen-aanduiding gebruikt. LB11 stelt dat voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk en uitputting een beoordeling per product, artikel of exemplaar als species moet worden gemaakt. LB11 leest het arrest ook zo dat het hof dit op deze wijze heeft beoordeeld. De klacht houdt in dat voor zover het hof het niet op deze wijze heeft beoordeeld, dit blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
- 3.7 Deze kennelijk zekerheidshalve voorgedragen klacht mist volgens mij feitelijke grondslag. In rov. 5.15 stelt het hof voorop dat bij de beoordeling van een beroep op uitputting als uitgangspunt geldt dat het aan degene die zich op uitputting beroept is om per exemplaar van de vermeend inbreukmakende producten aan te tonen dat de daarop betrekking hebbende merkrechten zijn uitgeput. Vervolgens komt het hof tot de conclusie dat er geen concrete producten zijn waarvan uitputting kan worden onderzocht/aangetoond. Vervolgens dat ook ten aanzien van Nieuwe Prijslijst 2 geldt dat voorshands niet aannemelijk is dat

¹⁰¹ Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein en Wesseling-van Gent 4 2018/107-115. Vgl. ook HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154, m.nt. H.J. Snijders en JBPR 2009/39, m.nt. B.T.M. van der Wiel (*mr. Wertenbroek q.q./Van Vlerken*), rov. 2.4.3 en 2.4.4.

¹⁰² Vgl. Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (BPP nr. 4) 2017/29-32, 35 en 38; Chr.F. Kroes, De twee-conclusieregel en beginselen van burgerlijk procesrecht, TCR 2018, par. 2.2.2 en 2.2.5 en de noot (nrs. 13-14) van B.T.M. van der Wiel en L.V. van Gardingen onder HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1097, NJ 2018/318, JBPR 2018/49, m.nt. B.T.M. van der Wiel en L.V. van Gardingen, JIN 2018/139, m.nt. M.A.J.G. Janssen (*Exact Dynamics BV/Stichting Siza*). Zie ook Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2018/160-170.

¹⁰³ Vgl. Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (BPP nr. 4) 2017/31.

deze correspondeerde met een daadwerkelijke, reeds ingekochte, voorraad en daarom niet van LB11 kan worden verwacht dat zij aantoonde dat sprake is van uitputting, nu het aannemelijk is dat er tegenover die vermelding op de prijslijst niet (zonder meer) een artikel staat dat daadwerkelijk al was ingekocht en in de EU op voorraad werd gehouden. Het hof gaat in rov. 5.15 dus uit van de door LB11 voorgestane beoordeling van merkinbreuk en uitputting *per exemplaar*.

3.8 *Subonderdeel 1.2* richt zich tegen het hofoordeel in rov. 5.24, gelezen in samenhang met rov. 5.15, 5.18 en 5.22-5.23, dat het beroep van LB11 op de in beginsel strakke tweeconclusieregel als verweer tegen prod. 87 van Hennessy c.s. wordt verworpen. De uitwerking volgt in de subonderdelen 1.2.1-1.2.5.

Subonderdeel 1.2.1 klaagt dat het oordeel dat prod. 87 een toegestane nadere onderbouwing vormt van eerder aangevoerde stellingen onjuist en onbegrijpelijk is. *Subonderdeel 1.2.2* werkt dit verder uit. Het oordeel is onjuist omdat het hof er ten onrechte van uit gaat dat het hier om *dezelfde stellingen* zou gaan, door prod. 87 en de daaruit blijkende transacties te scharen onder de algemene en abstracte stelling van Hennessy c.s. 'dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren'. Deze algemene stelling bevat alleen de gestelde overtreden rechtsregel, maar geen feitelijk verwijt, zodat tegen die stelling ook geen deugdelijk verweer te voeren is. De eerdere algemene stellingen bevatten geen concreet verwijt en zijn niet te herleiden tot enig door LB11 op voorraad gehouden, ingevoerde, verhandelde of uitgevoerd exemplaar van waaren waarop een van de litigieuze merken is aangebracht. De eerdere stellingen van Hennessy c.c. bevatten uitsluitend een juridisch criterium en geen enkele feitelijke stelling. In zoverre is het oordeel dat prod. 87 een toegestane nadere onderbouwing is van eerder aangevoerde stellingen onbegrijpelijk.

Subonderdeel 1.2.3 klaagt dat als het hof in rov. 5.24 heeft bedoeld te oordelen dat Hennessy c.s. met genoemde algemene stelling hebben voldaan aan hun stelplicht, dit onjuist of onbegrijpelijk is. Om tot de gevolgtrekking te geraken dat een partij onrechtmatig heeft gehandeld (inbreuk heeft gepleegd), dienen Hennessy c.s. volgens de klacht voldoende concrete feiten te stellen die tot de gevolgtrekking kunnen leiden dat er sprake is van onrechtmatig handelen. Het 'onrechtmatige' van dat handelen is een juridische conclusie, die de rechter zelf kan trekken op grond van art. 25 Rv. Handelen bestaat uit feitelijke handelingen, die door Hennessy c.s. gesteld moeten worden, waarbij de rechter gebonden is aan art. 24 Rv en – in appel – aan de tweeconclusieregel. Het volstaat daarom volgens de klacht in de specifieke omstandigheden van het geval niet om in het eerste processtuk in appel slechts in algemene zin te stellen dat er inbreukmakende handelingen zijn verricht, zonder enig feit te stellen dat deze stelling feitelijk maakt. Dit omdat de wederpartij anders niet de mogelijkheid heeft zich feitelijk tegen die stelling te verweren. De betreffende stelling had dus een concreet feit moeten bevatten, of tenminste een verwijzing naar een bepaalde transactie of andere concrete handeling of gebeurtenis, aan de hand waarvan bijvoorbeeld uitputting kan worden onderzocht/aangetoond, zoals het hof in rov. 5.15, in cassatie onbestreden, heeft geoordeeld.

Subonderdeel 1.2.4 klaagt dat als het oordeel zo moet worden begrepen dat Hennessy c.s. aan hun stelplicht hebben voldaan, het hof onvoldoende heeft gerespondeerd op het verweer

van LB11 dat de stellingen van Hennessy c.s. met betrekking tot de Prijslijsten uit eerste aanleg onvoldoende waren om aan hun stelplicht te voldoen¹⁰⁴.

Subonderdeel 1.2.5 klaagt dat voor zover het hof meent dat het enkele stellen door Hennessy c.s. dat LB11 onrechtmatig heeft gehandeld (in dit geval inbreuk heeft gepleegd) zonder daarvoor enig concreet weerlegbaar feit aan te voeren¹⁰⁵, om bij pleidooi die gestelde onrechtmatigheid te onderbouwen door op specifieke transacties te wijzen – die uit prod. 87 zouden blijken –, het hof daarmee de tweeconclusieregel heeft miskend, dan wel in strijd met de goede procesorde heeft gehandeld door deze nieuwe feiten te accepteren als onderbouwing van eerder aangevoerde stellingen.

Subonderdeel 1.3 klaagt dat het oordeel innerlijk tegenstrijdig is als rov. 5.24 wordt gelezen in samenhang met rov. 5.15 en vooral rov. 5.18. In beide, in cassatie niet bestreden, overwegingen heeft het hof, volgens de klacht: (i) onder meer geoordeeld dat er geen concrete producten zijn waarvan uitputting kan worden onderzocht/aangetoond, en (ii) verder als onvoldoende gemotiveerd terzijde gesteld de stelling van Hennessy c.s. dat de facturen (prod. 87) illustreren dat de betreffende prijslijsten van LB11 naar concrete goederen verwijzen. Het hof heeft in rov. 5.15 (en ook in rov. 5.18) geoordeeld dat niet van gestelde concrete inbreukmakende handelingen is gebleken, om vervolgens in rov. 5.22-5.24 nader onderzoek te doen naar handelingen die zouden kunnen worden gereconstrueerd aan de hand van prod. 87.

Subonderdeel 1.4.1 betoogt dat Hennessy c.s. om aan hun stelplicht te voldoen niet ermee kunnen volstaan in algemene zin te stellen ‘dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren’. De stellingen van de merkhouder dienen betrekking te hebben op identificeerbare exemplaren. De merkhouder kan niet volstaan met de stelling dat Lb11 inbreuk maakt op producten in genus vorm, zonder daarbij LB11 in staat te stellen te bepalen om welke exemplaren het gaat.

Subonderdeel 1.4.2 stelt dat de meerbedoelde algemene stelling tot vermeende inbreuk geen feitelijke stelling is. Een stelling met betrekking tot vermeende inbreuk die (wel) ziet op (voor LB11 identificeerbare) exemplaren van Hennessy-producten kan dan ook niet kwalificeren als een nadere onderbouwing van deze algemene stelling. Een stelling met betrekking tot vermeende inbreuk die (wel) ziet op (voor LB11 identificeerbare) exemplaren van Hennessy-producten behelst een nieuwe stelling, die op grond van de tweeconclusieregel in beginsel niet na de memorie van grieven kan worden aangevoerd. De klacht houdt in dat, voor zover “in het arrest” een andere rechtsopvatting ligt besloten, dit onjuist is.

Subonderdeel 1.4.3 klaagt dat, in het licht van het voorgaande, ook onbegrijpelijk is het oordeel dat de facturen (prod. 87) wel kunnen dienen ter onderbouwing van de stelling dat LB11 onrechtmatig heeft gehandeld, want inbreuk maakt/heeft gemaakt. Dit omdat in rov.

¹⁰⁴ Verwezen wordt naar mvg 60-61 en pleitnota HB LB11 35-43.

¹⁰⁵ Verwezen wordt naar de volgende passage in rov. 5.15:

“(…) dat Hennessy c.s. niet alleen erkent dat bij de beslaglegging geen inbreukmakende Hennessy-producten zijn aangetroffen, maar dat zij ook de stelling van LB11 dat nooit van LB11 afkomstige inbreukmakende artikelen op de Europese markt zijn aangetroffen, onbetwist heeft gelaten. Er zijn dan ook geen concrete producten waarvan uitputting kan worden onderzocht/aangetoond.”

5.18 is vastgesteld dat niet aannemelijk is geworden dat prod. 87 naar concrete partijen goederen verwijst.

3.9 In de kern is de klacht van dit onderdeel dat de verwerping in rov. 5.24 van LB11s beroep op de tweeconclusieregel als verweer tegen prod. 87 van Hennessy c.s. onjuist is, althans niet afdoende is gemotiveerd, omdat is miskend dat de stellingen van Hennessy c.s. met betrekking tot de als prod. 87 overgelegde facturen, de daaruit blijkende transacties en beweerdelijk inbreukmakende handelingen, kwalificeren als een tardieve eisverandering/eisvermeerdering. Het kan niet gelden als een nadere precisering van (algemene, niet feitelijke, merkinbreuk)stellingen waarbij binnen of in het verlengde van de al door partijen omlinjende rechtsstrijd in appel is gebleven¹⁰⁶.

3.10 Dat lijkt mij doel te treffen, nu sprake is van nieuw betrokken feitelijke merkinbreukstellingen door Hennessy c.s. na mva/mvg, die niet als *uitwerking* zijn te beschouwen van eerdere feitelijke merkinbreukstellingen.

Hennessy c.s. hebben in dit kort geding een merkinbreukverbod tegen LB11 gevorderd en een bevel om afschrift te verstrekken van bepaalde bescheiden op straffe van een dwangsom. Tot en met Hennessys c.s.' mva/mvg is de inbreukstelling feitelijk op tweeledige grondslag gebaseerd: a) de op 30 augustus 2016 in beslag genomen partijen Hennessy-producten die voor LB11 in voorraad werden gehouden bij Loendersloot en die via het track-and-tracesysteem van Hennessy c.s. zijn te herleiden tot transacties van Hennessy c.s. bestemd voor markten buiten de EER en b) het gebruik van Hennessy c.s.' merken op prijslijsten over maart-april en mei-juni 2016 waarop zonder voorbehoud van een mogelijke douanestatus producten van bepaalde Hennessy-merken worden aangeboden, die bij Loendersloot in voorraad werden gehouden.

De voorzieningenrechter oordeelde over a) dat voorshands sprake was van uitputting en over b) dat sprake was van inbreuk en heeft een inbreukverbod opgelegd en exhibitie bevolen, waarvan de tenuitvoerlegging in het executievonniss is beperkt tot uit twee prijslijsten af te leiden transacties.

Daartegen is LB11 in appel gegaan en Hennessy c.s. hebben incidenteel geappelleerd met twee grieven gericht tegen het uitputtingsoordeel en de grief dat de toegewezen exhibitie veel te beperkt is. Ter onderbouwing van dat laatste is in appel aanvankelijk alleen beroep gedaan op nog een aantal prijslijsten overgelegd als prod. 78 en uitgewerkt in prod. 79. Om voldoende scherp te kunnen beoordelen of sprake is van een nieuwe feitelijke grondslag na Hennessy c.s.' antwoord/incidentele grieven geef ik hier de volgend passages weer uit de mva/mvg:

'Aanvulling grondslag eis

14. Na het kort geding en het executiekortgeding heeft Hennessy de beschikking gekregen over nog eens vier prijslijsten (hierna gezamenlijk 'de Nieuwe Prijslijsten') van LB11:

15. De nieuwe prijslijsten betreffen:

- a. een prijslijst van november 2015 (Nieuwe Prijslijst 1);
- b. een prijslijst van maart 2016 (Nieuwe Prijslijst 2);

¹⁰⁶ Vgl. s.t. LB11 61-75. Vgl. ook rov. 5.23 van het bestreden arrest.

- c. een prijslijst van juli/augustus 2016 (Nieuwe Prijslijst 3);
- d. en een prijslijst van januari 2017 (Nieuwe Prijslijst 4) (zie volgende pagina).
[afbeelding, AG]

16. De Nieuwe Prijslijsten heeft Hennessy verkregen via een handelsrelatie van LB11, die tevens aan Hennessy heeft verteld wanneer hij die prijslijsten van LB11 heeft ontvangen.

17. De Nieuwe Prijslijsten worden als **Productie 78** in het geding gebracht. Hennessy wenst de Nieuwe Prijslijsten in aanvulling op de Prijslijsten aan zowel haar verbods- als exhibitievordering ten grondslag te leggen.

18. In **productie 79** wordt per Nieuwe Prijslijst gedetailleerd uiteengezet welke inbreuken c.q. vermoede inbreuken daaruit volgen. Hieronder wordt daarvan een samenvatting gegeven.

19. Uit de Nieuwe Prijslijsten blijkt – kort gezegd dat:
- o LB11 de Hennessy-merken niet alleen in de eerste helft van 2016 heeft gebruikt, maar ook in elk geval in de periode november 2015 - januari 2017;
 - o in Nieuwe Prijslijsten 1 en 2 wordt de douanestatus wel gespecificeerd. Daaruit blijkt dus dat een groot aantal Hennessy-producten onder T2-status worden aangeboden en dus communautaire goederen zijn;
 - o gecodeerde Communautaire Hennessy-producten betreffen (alle producten waar geen (i) achter staat zijn gecodeerd);
 - o aangeboden zijn zonder voorbehoud van douanestatus (nieuwe Prijslijsten 3 en 4) of land van bestemming;
 - o de Hennessy-merken op Nieuwe Prijslijst 4 zijn gebruikt met betrekking tot concrete partijen Hennessy-producten; en
 - o en voor een deel niet-Europese inhoudsmaten behelzen.

20. Zoals hierna bij incidentele grief 1 wordt toegelicht, moet op grond van de Nieuw Prijslijsten eens te meer worden aangenomen worden dat het toegewezen exhibitiegedoed veel te beperkt is.
(...)

Ad Grief I: gebruik in zakelijke stukken?

(...)

Prijslijsten inderdaad merkinbreukmakend

48. Hennessy meent dat de Voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld dat het gebruik van Hennessy-merken op de Prijslijsten merkinbreukmakend is. Op grond van de volgende *in onderling verband* te beschouwen omstandigheden, is die conclusie gerechtvaardigd:

a. deze Prijslijsten zijn afkomstig van een in de EU gevestigde partij. LB11, die onderdeel uitmaakt van een groep ondernemingen die bij herhaling veroordeeld is voor ongeautoriseerde parallelhandel [14]. Gemakshalve staat hieronder een schematisch overzicht [15] van de groep waar LB11 onderdeel van is: [schematisch overzicht, A-G]

b. de prijzen op de Prijslijsten zijn weergegeven in Euro's;

c. door LB11 is niet betwist - ook niet in appèl dat deze prijslijsten zijn verstrekt aan een binnen de EU gevestigde handelaar;

d. onderaan de Prijslijsten wordt steeds het voorbehoud met de strekking "Zolang de voorraad strekt" gemaakt. Daar staat namelijk: "*subject unsold and subject to currency changes*"

Dit voorbehoud kan moeilijk anders begrepen worden dan dat er achter die Prijslijsten inderdaad concrete partijen producten schuil gaan (dat de Prijslijsten zelf de omvang van die voorraad niet vermelden, doet daar niet aan af);

e. op die Prijslijsten wordt geen voorbehoud gemaakt wat betreft de douanestatus en/of het land van bestemming, hoewel het goed mogelijk is die voorbehouden wel te maken op prijslijsten. Zie bijvoorbeeld een prijslijst van HTG, een concurrent van LB11 (productie 64a Hennessy) [16]:
[afbeelding, A-G]

Sterker nog, ook LB11 doet dat blijkens de Nieuwe Prijslijsten, zie onderstaand fragment uit Nieuwe Prijslijst uit maart 2016: [afbeelding, A-G]

f. op de Prijslijsten worden onder meer gedecodeerde Hennessy producten aangeboden van de merken (...) en (...) producten, zie daartoe bijvoorbeeld de e-mail bij productie 35 zijdens Hennessy en de op de verschillende prijslijsten gehanteerde 'i';

g. op de Prijslijsten worden ook producten aangeboden van de merken (...) die niet voor de Europese markt bestemd zijn, waaronder producten met inhoudsmaten die niet zijn toegestaan op grond van Europese regelgeving [17].

49. Kortom: op grond van deze omstandigheden is alleszins de conclusie gerechtvaardigd -zeker in het kader van een kort geding - dat het gebruik van de Hennessy-merken op de Prijslijsten, merkgebruik is waartegen Hennessy zich kan verzetten. Op deze gronden behoort ook Grief 1 te falen.

50. Voor het geval daar nog enige serieuze twijfel over kan bestaan, wordt die wegenomen door de Nieuwe Prijslijsten. Zoals hierboven al is aangegeven en in productie 80 gespecificeerd, is volstrekt duidelijk dat LB11 de Hennessy-merken op inbreukmakende wijze op de Prijslijsten en/of Nieuwe Prijslijsten heeft gebruikt. De Voorzieningenrechter heeft LB11 ter zake dus terecht een verbod voor opgelegd.

(...)

Ad Grief V: omtrent toewijzing exhibitie

(...)

93. De Voorzieningenrechter heeft het exhibitiegebod kennelijk met name gebaseerd op de transacties die volgens haar zijn af te leiden uit Prijslijst 1 en Prijslijst 2 (zie 4.25, 4.27 en 4.28 KG Vonnis). Hennessy meent evenwel dat de aannemelijkheid van de inbreuk op meer feiten en omstandigheden gebaseerd kan worden. Deze zijn hierboven bij Grief 1 al opgesomd maar worden hieronder gemakshalve herhaald:

- a. de Prijslijsten 1 en 2;
- b. de Nieuwe Prijslijsten;
- c. de prijzen zijn weergegeven in Euro's;
- d. op de Prijslijsten staat *subject to unsold*;
- e. niet is aangetoond dat de op de Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijsten aangeboden Hennessy-producten een T1 status hebben dan wel zijn uitgeput;
- f. op sommige van de Nieuwe Prijslijsten staat zelfs met zoveel worden dat het om T2-goederen gaat;
- g. een deel van de aangeboden Hennessy-producten betreft gedecodeerde producten en/of maatvoering die niet in de EU zijn toegelaten;
- h. het wordt aangeboden door een in de EU gevestigde partij;
- i. een partij bovendien die onderdeel uitmaakt van een groep ondernemingen die meer dan eens veroordeeld is voor vergelijkbare inbreuken;
- j. de Prijslijsten en Nieuwe Prijslijsten bestrijken de periode november 2015 - januari 2017 hetgeen eens te meer het redelijke vermoeden rechtvaardigt dat sprake is van het structureel plegen van vergelijkbare merkinbreuken.

94. Als gezegd, Hennessy zal hier een incidentele grief aan verbinden.

(...)

INCIDENTEEL APPÈL

152. Hennessy stelt op twee punten incidenteel appèl in, te weten:

- Op het punt dat de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Hennessy's merkrechten zijn uitgeput door het vervoer van haar champagne- en cognachuizen naar havens voor het verschepen van haar goederen buiten de EU;
- Op het punt dat het exhibitiegebod te beperkt is toegewezen, want alleen gebaseerd op (transacties die af te leiden zouden zijn uit) de Prijslijsten en niet gebaseerd op de nieuwe Prijslijsten.

Incidentele grief 1: ten onrechte uitputting aangenomen

(...)

184. Op deze gronden verzoekt Hennessy Uw Hof het KG Vonnis in zoverre te vernietigen, en alsnog te oordelen dat de bedoelde beslagen producten zowel grond vormen voor oplegging van een verbod als een exhibitiegebod.

Incidentele grief II: te beperkte exhibitie

(...)

188. Hennessy meent dat de aannemelijkheid van de inbreuk op meer feiten en omstandigheden gebaseerd kan worden, dan die waar de Voorzieningenrechter het exhibitiegebod op gebaseerd heeft. Deze zijn hierboven bij Grief I en V al opgesomd maar worden hieronder herhaald:

- a. de Prijslijsten 1 en 2;
- b. de Nieuwe Prijslijsten;
- c. de prijzen zijn weergegeven in Euro's;
- d. op de Prijslijsten staat *subject to unsold*;
- e. niet is aangetoond dat de op de Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijsten aangeboden Hennessy-producten een T1 status hebben dan wel zijn uitgeput;
- f. op sommige van de Nieuwe Prijslijsten staat zelfs met zoveel worden dat het om T2-goederen gaat;
- g. een deel van de aangeboden Hennessy-producten betreft gedecodeerde producten en/of maatvoering die niet in de EU zijn toegelaten;^[80]
- h. het wordt aangeboden door een in de EU gevestigde partij;
- i. een partij bovendien die onderdeel uitmaakt van een groep ondernemingen die meer dan eens veroordeeld is voor vergelijkbare inbreuken;
- j. de Prijslijsten 1 en 2 en de Nieuwe Prijslijsten bestrijken de periode november 2015 - januari 2017 hetgeen eens te meer het redelijke vermoeden rechtvaardigt dat sprake is van het structureel plegen van vergelijkbare merkinbreuken over in elk geval de periode november 2015 tot en met de betekening van het KG vonnis.'

Nadien is bij akte van 16 november 2018 met overlegging van prods. 85-88 door Hennessy c.s. gesteld dat uit de als prod. 87 overgelegde *facturen A tot en met E* een vijftal nader omschreven transacties volgen. In die akte staat verder vermeld:

'7. Kortom: ook uit deze stukken blijkt dat LB11 zich schuldig maakt aan en/of betrokken is bij handelingen die inbreuk maken op de merkrechten van Hennessy, zoals het zonder toestemming binnen de EU verhandelen (inkopen, verkopen, in voorraad (doen)houden) van producten voorzien van de Hennessy-merken.

8. Daarnaast illustreren deze stukken dat de betreffende prijslijsten van LB11 naar concrete partijen goederen verwijzen, hetgeen niettemin consequent door LB11 betwist is.'

- 3.11 In het bestreden arrest heeft het hof geoordeeld dat de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in juli 2016 aan Queensway en Lamani geleverde waren zijn uitgeput, zodat incidentele grief I dan ook verworpen moet worden (rov. 5.6-5.9). Daarnaast heeft het hof in rov. 5.10-5.21 geoordeeld dat de door Hennessy c.s. overgelegde prijslijsten onvoldoende aannemelijk maken dat LB 11 inbreuk maakt op de Hennessy-merken. Het betoog van Hennessy c.s. dat de facturen A tot en met E – in tegenstelling tot wat LB11 consequent betwist – illustreren dat de betreffende prijslijsten van LB11 naar concrete partijen goederen verwijzen, heeft het hof als onvoldoende gemotiveerd ter zijde gesteld (rov. 5.18). Met andere woorden: hiermee is de aanvulling in de vorm van illustratie door middel van facturen dat de prijslijsten inbreukmakend zijn verworpen.
- 3.12 Het beroep van LB11 op de tweeconclusieregel als verweer tegen prod. 87 van Hennessy c.s. heeft het hof verworpen in rov. 5.24. Dat lijkt bij eerste beschouwing rond te lopen, maar bij precies onderzoek in mijn ogen toch niet. Het hof heeft overwogen dat Hennessy c.s. de als prod. 87 overgelegde facturen hebben ingebracht ter ondersteuning van de eerder aan hun vordering (en antwoord in hoger beroep) ten grondslag gelegde stellingen dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren. Het hof overweegt dat Hennessy c.s. aan die stelling 'in eerste aanleg in de Memorie van Antwoord' een aantal bewijsmiddelen ten grondslag hebben gelegd en Hennessy c.s. ter gelegenheid van het pleidooi de facturen

hebben overgelegd, als aanvulling op deze bewijsmiddelen. Aldus is sprake van een toegestane nadere onderbouwing van eerder aangevoerde stellingen volgens het hof.

3.13 Dit lijkt mij in het licht van het geschetste partijdebat inderdaad niet toereikend gemotiveerd, omdat de facturen blijkens punt 8 van de akte van 16 november 2018 zijn aangedragen als uitwerking van de inbreukgrondslag ‘oude en nieuwe prijslijsten’, maar die aanvullende grondslag wordt door het hof in rov. 5.18 afgeserveerd. De gedingstukken laten in mijn ogen zien dat de stellingen van Hennessy c.s. over de als prod. 87 overgelegde facturen, de daaruit blijkende transacties en beweerdelijk inbreukmakende handelingen niet als nadere uitwerking van eerdere feitelijke stellingen zijn te zien. Hennessy c.s. hebben hun exhibitie- en inbreukvordering tot en met hun mva/mvg immers gegrond op de inbreukmakende handelingen met betrekking tot de in juli 2016 aan Queensway en Lamani geleverde waren en de inbreukmakende handelingen die uit de (oude en nieuwe) prijslijsten zouden blijken. Ten aanzien van *die* feitelijke grondslag heeft het hof voorshands geoordeeld dat er geen sprake is van een concrete merkinbreuk door LB11, zo hebben we gezien.

Voor zover het hof van oordeel is dat het Hennessy c.s. was toegestaan om bij pleidooi *de feitelijke grondslag* van hun vordering te veranderen of te vermeerderen is dat oordeel onjuist. Een verandering of vermeerdering van eis kan zowel betrekking hebben op de vordering als op de feitelijke grondslag van de eis¹⁰⁷. Dit brengt mee dat Hennessy c.s. uiterlijk bij mva/mvg nieuwe feiten aan hun vordering ten grondslag mochten leggen, nu het hof niet heeft geoordeeld dat er zich een hiervoor in 3.4 genoemde uitzondering op de tweeconclusieregel voordoet in onze zaak.

Voor zover het hof van oordeel is dat de aan prod. 87 verbonden stellingen geen verandering of vermeerdering van de feitelijke grondslag van de eis zijn, omdat Hennessy c.s. tijdig hebben gesteld ‘dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren’ en de facturen een nadere onderbouwing van die stelling zijn, is dat oordeel niet te volgen. De geciteerde algemene stelling behelst de *juridische grondslag* van de eis van Hennessy c.s. en niet de *feitelijke grondslag* daarvan.

Voor zover het hof van oordeel is dat deze algemene stelling wél de feitelijke grondslag van de eis behelst is dat oordeel, zonder nadere motivering die ontbreekt, volgens mij onbegrijpelijk. De stelling *sec* ziet immers niet op *concrete* merkinbreuken en bevat in zoverre geen *feitelijk* verwijt.

Voor zover het hof van oordeel is dat de aan prod. 87 verbonden stellingen geen verandering of vermeerdering van de feitelijke grondslag van de eis zijn, omdat deze facturen een nadere onderbouwing zijn van de reeds door Hennessy c.s. gestelde feitelijke grondslag¹⁰⁸ is dat oordeel onbegrijpelijk, mede gelet op de oordelen van het hof als hiervoor weergegeven in 3.11. Ten aanzien van de aangevoerde feitelijke grondslag tot en met de mva/mvg heeft het hof immers voorshands geoordeeld dat er geen sprake is van een concrete merkinbreuk

¹⁰⁷ HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21, m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders, JOR 2008/260, m.nt. Y. Borrius (*Willemsen/NOM*), rov. 4.2.4. Zie ook Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (BPP nr. 4) 2017/38 en Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2018/166.

¹⁰⁸ Vgl. s.t. Hennessy c.s. 72 e.v. en s.t. LB11 66 e.v.

door LB11. Kernpunt is hier in mijn ogen dat het hof het betoog van Hennessy c.s. bij akte na mva/mvg onder 8 dat de facturen A tot en met E illustreren dat de betreffende prijslijsten van LB11 naar concrete partijen goederen verwijzen als onvoldoende gemotiveerd ter zijde heeft gesteld. Dan gaat het niet aan om vervolgens toch die facturen als afzonderlijke feitelijke grondslag te betrekken bij het inbreukoordeel. Dat levert strijd op met de tweeconclusieregel.

- 3.14 Onderdeel 1 bevat verder nog klachten die er in essentie op neerkomen dat het (impliciete) oordeel in rov. 5.24 dat Hennessy c.s. aan hun stelplicht hebben voldaan, onjuist is, of niet toereikend gemotiveerd. Deze klachten kunnen volgens mij niet tot cassatie leiden wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Het bestreden oordeel gaat over het beroep van Hennessy c.s. op de tweeconclusieregel en ziet niet ook op de stelplicht.
- 3.15 De slotsom is dat ik de klachten van onderdeel 1 doel zie treffen, voor zover zij zien op de verwerping door het hof van het beroep van LB11 op de tweeconclusieregel als verweer tegen prod. 87. Voor het overige kunnen de klachten volgens mij niet tot cassatie leiden.
- 3.16 Onderdeel 2 richt verschillende klachten tegen rov. 5.25-5.27. Het valt uiteen in drie subonderdelen.
- 3.17 *Subonderdeel 2.1* richt zich tegen rov. 5.27 in samenhang met rov. 5.25-5.26 en 5.28. Het bestaat uit drie subonderdelen.
- Subonderdeel 2.1.1* ziet op de passage uit rov. 5.27, dat LB11 tijdens het pleidooi tegen de door Hennessy c.s. als prod. 87 overgelegde facturen slechts de in rov. 5.23-5.26 besproken formele verweren heeft gevoerd en dat zij (op een nader omschreven stelling na) niet inhoudelijk op de facturen is ingegaan. Verder ziet het onderdeel op de beslissing van het hof dat LB11 in de gelegenheid wordt gesteld om een inhoudelijke reactie te geven op deze productie. Het subonderdeel stelt dat LB11 in haar pleitaantekeningen 54 heeft 'aangestipt dat zij bepaalde argumenten had kunnen aanvoeren, maar dat zij dat nu niet heeft gedaan (en uitgelegd waarom dat zo is).' Hoewel de inhoudelijke reactie van LB11 er derhalve nog niet was, heeft het hof in rov. 5.25 en 5.26 desondanks al enkele van die argumenten beoordeeld en te licht bevonden. De uitwerking van de klachten volgt dan in de subonderdelen 2.1.2-2.1.3.
- Subonderdeel 2.1.2* klaagt dat dit onjuist of onbegrijpelijk is, voor zover het hof met zijn oordeel in rov. 5.27 bedoelt dat de onderwerpen die in rov. 5.25 en 5.26 zijn behandeld niet meer in de nog door LB11 te nemen akte kunnen worden besproken en dat deze overwegingen in dat opzicht bindende eindbeslissingen bevatten.
- Het oordeel is *onjuist*, want in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor, als het hof hier bedoelt dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen 'formele' en 'materiële' verweren, waarbij deze formele verweren ook daadwerkelijk zijn gevoerd door LB11. Met de opmerking in pleitnota 54 is volgens de klacht juist door LB11 gesteld dat zij géén verweer voert en kan voeren, omdat de betreffende feitelijke stellingen buiten het (oorspronkelijke) debat in appel vielen. Het debat zou dan ook pas ten volle gevoerd zijn nadat LB11 gelegenheid had gekregen om op de stukken te reageren.
- Het oordeel is volgens de klacht *onbegrijpelijk* als het hof de stelling(en) van LB11 in pleitnota 54, aldus heeft uitgelegd: dat zij daarmee deels, voor het 'formele' deel, verweer heeft gevoerd tegen prod. 87 en de daaraan verbonden stellingen.

Subonderdeel 2.1.3 betoogt dat het standpunt van LB11 redelijkerwijs niet anders kan worden uitgelegd dan dat zij meent dat prod. 87 en de daaraan verbonden stellingen ‘nieuw’ zijn en dat zij – mede vanwege de vertrouwelijkheid – niet gehouden kan worden om zonder passende maatregelen¹⁰⁹ verweer te voeren. Het hof heeft dat laatste standpunt gehonoreerd in rov. 5.28. Daarmee zijn volgens de klacht niet verenigbaar de oordelen van het hof in rov. 5.25 en (vooral) rov. 5.26, omdat voor die beoordeling juist de nog te voeren verweren relevant zijn, waartoe de akte dient. Voor zover het hof in rov. 5.25-5.27 het standpunt van LB11 anders heeft uitgelegd, is dat oordeel volgens de klacht onbegrijpelijk.

3.18 In de eerste plaats ontbreekt belang bij deze klachten als incidenteel onderdeel 1 wordt gehonoreerd wegens strijd met de tweeconclusieregel. Dan is prod. 87 immers van de baan in deze procedure. Nu ik dat heb bepleit, is de nu volgende inhoudelijke bespreking in zoverre ten overvloede. De klachten kunnen volgens mij inhoudelijk niet tot cassatie leiden. In de aangehaalde vindplaats en de daarop volgende randnummers die ik voor de context ook weergeef, heeft LB11 het volgende gesteld¹¹⁰:

- ‘54. Wanneer MHCS er toen voor gekozen had zich op de feiten te beroepen waarop zij nu, in haar akte van vandaag, een beroep doet, dan had LB11 voor de volgende keuze gestaan: Zij had bewijs van uitputting in het geding kunnen brengen, waardoor ook deze bronnen gevaar zouden lopen op te drogen. Of, zij had de strijd daarover aan kunnen gaan, door onder meer op het volgende te wijzen:
- De inhoud van de bescheiden bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie, waarvan ieder gebruik op basis van art. 6:162 BW jo art. 39 TRIPs onrechtmatig is jegens LB11, voor zover dit gebruik valt buiten het kader waarbinnen deze bescheiden aan MHCS verstrekt moesten worden. MHCS onderkent dit ook niet: “stukken die [MHCS] ter inzage krijgt [...] zal – en op basis van het vonnis ook: moet – [zij vertrouwelijk] behandelen.” [alinea 116 Memorie MHCS]. Tot het kader waarbinnen MHCS de informatie mocht gebruiken, behoort niet het voeren van dit hoger beroep [zie daarover de begeleidende brief bij de opgave, **productie 47**].
 - MHCS komt geen beroep toe op aldus onrechtmatig verstrekte informatie, althans de bewijslast zoals die geldt in *Van Doren / Lifestyle* is niet van toepassing wanneer de merkhouders op onrechtmatige wijze aan ‘zijn deel’ van de stelplicht en bewijslast heeft voldaan. Om die reden zou de bewijslast van het niet-uitgeput zijn van de bedoelde waren ten aanzien van de bedoelde transacties op MHCS rusten.
 - Bovendien is de uitzondering van *Van Doren / Lifestyle* van toepassing, nu, alleen al door het gebleken opdrogen van meerdere bronnen, duidelijk is dat het gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat. LB11 had in dat kader al in een kort geding op de voet van art. 843a Rv kunnen vorderen dat MHCS haar afschrift zou verstrekken van bescheiden waaruit blijkt wat binnen MHCS is gedaan met de bij de beslaglegging verkregen lotnummers – een actie die LB11 nu pas instelt in de bodemprocedure.
 - MHCS kan helemaal niet, ter onderbouwing van het exhibitiebevel in eerste aanleg, een beroep doen op stukken die zij heeft verkregen uit die – aldus ter discussie staande – exhibitie.
55. LB11 heeft echter niet hoeven kiezen tussen het overleggen van bewijs van uitputting of het voeren van deze verweren – MHCS deed namelijk geen beroep op feiten waarover zij door de exhibitie de beschikking heeft gekregen.
56. Waar MHCS wel een beroep op deed, waren handelingen met ‘waren’ zoals die zouden blijken uit de prijslijsten. Het verweer tegen de stelling die MHCS dus wel innam in dit appel, was dat dergelijke inbreuken helemaal niet bestaan, nu uit de prijslijsten niet van enige ‘waar’ blijkt – prijslijsten vermelde productsoorten. Dat is het debat in dit appel – niet alle stellingen die MHCS

¹⁰⁹ Verwezen wordt naar rov. 5.28 van het bestreden arrest.

¹¹⁰ Pleitnota HB LB11 54-57.

voor het eerst poneert in haar akte van vandaag. In dit appel wordt helemaal niet toegekomen aan de discussies over het gebruik van onrechtmatig gebruik van informatie, over bewijslastverdeling of welke andere verweren ook.

57. Kortom: dit is *natuurlijk wél* een uitbreiding van de feitelijke grondslag die op basis van de 'in beginsel strakke regel' niet toelaatbaar is: het zijn gewoon nieuw *gestelde* inbreuken [en nu dus wel concreet genoeg, maar te laat en onrechtmatig].”

- 3.19 Uitleg van processtukken en van stellingen van partijen is feitelijk en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Kennelijk heeft het hof in de hiervoor geciteerde passages gelezen dat LB11 de onder 54 omschreven verweren naar voren brengt tegen prod. 87. Deze aan de feitenrechter voorbehouden uitleg is niet onbegrijpelijk. Volgens LB11 hebben Hennessy c.s. zich te laat – in strijd met de tweeconclusieregel – op prod. 87 beroepen. Onder 54 geeft LB11 aan welke verweren zij zou hebben gevoerd indien Hennessy c.s. tijdig een beroep hadden gedaan op prod. 87. Het hof is echter van oordeel dat van strijd met de tweeconclusieregel geen sprake is, als besproken bij onderdeel 1 volgens mij ten onrechte. Volgens het hof hebben Hennessy c.s. zich wel tijdig op prod. 87 beroepen. Dan is volgens mij niet onbegrijpelijk dat het hof het betoog van LB11 zo heeft opgevat dat zij de betreffende verweren ook daadwerkelijk voert tegen prod. 87. Het betoog van LB11 laat een dergelijke uitleg toe. Daarop stranden de motiveringsklachten.
- 3.20 Ook de rechtsklacht gaat in mijn optiek niet op. LB11 heeft tijdens het pleidooi immers de gelegenheid gehad om op prod. 87 te reageren en verweren naar voren te brengen. En volgens het hof heeft LB11 van die gelegenheid gebruik gemaakt en de in rov. 5.23-5.26 besproken verweren naar voren gebracht. Van strijd met het beginsel van hoor en wederhoor is hier dan ook geen sprake.
- 3.21 *Subonderdeel 2.2.1* richt zich tegen het oordeel in rov. 5.25 dat niet kan worden geoordeeld dat de als prod. 87 overgelegde stukken onrechtmatig verkregen zijn, omdat deze zijn verkregen in executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard executiebevel. Volgens de klacht getuigt dit onjuist om de in de subonderdelen 2.2.2-2.2.7 uitgewerkte redenen. *Subonderdeel 2.2.2* stelt dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij onrechtmatig verkregen bewijs terzijde gelegd kan worden¹¹¹. Volgens de klacht komt het hof aan toepassing van dit leerstuk echter niet toe door aan te nemen dat van onrechtmatige verkrijging van bescheiden geen sprake *kan* zijn indien deze verkregen zijn in uitvoering van een *uitvoerbaar bij voorraad* verklaard bevel tot exhibitie. *Subonderdeel 2.2.3* klaagt dat dit onjuist is, voor zover het hof heeft bedoeld dat een in uitvoering van een rechterlijk bevel verstrekte exhibitie niet onrechtmatig kan zijn, nu het afdwingen van een rechterlijk bevel niet onrechtmatig kan zijn. Volgens de klacht is het onder dreiging met executie van dwangsommen dwingen van een veroordeelde tot medewerking aan uitvoering van een veroordeling in beginsel onrechtmatig, wanneer deze veroordeling later wordt vernietigd¹¹².

¹¹¹ Verwezen wordt naar HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500, NJ 1993/78, m.nt. H.J. Snijders en HR 12 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:AJ8237, NJ 1993/599, m.nt. H.J. Snijders en E.A. Alkema.

¹¹² Verwezen wordt naar HR 19 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2854, NJ 1999/367 (*Verdeling krachtens vonnis uitvoerbaar bij voorraad*).

Subonderdeel 2.2.4 klaagt dat voor zover het hof heeft bedoeld dat de uitvoerbaarheid bij voorraad van een in eerste aanleg gegeven bevel eraan in de weg staat dat het hof zich een oordeel vormt over de mogelijkheid van onrechtmatigheid van handelingen die verricht zijn in navolging van dat bevel, dit onjuist is. Volgens de klacht miskent het oordeel het uitgangspunt van volledige herziening in hoger beroep.

Subonderdeel 2.2.5 werkt dit nader uit. De uitvoerbaarheid bij voorraad vormt niet een beperking op dat uitgangspunt. De uitvoerbaarheid bij voorraad is een uitzondering op de in art. 350 Rv geformuleerde regel dat het instellen van hoger beroep de ten uitvoerlegging van het vonnis schorst. Het betreft geen aan de rechter in hoger beroep gerichte norm.

Subonderdeel 2.2.6 klaagt dat onjuist is als het hof heeft bedoeld dat van onrechtmatige dreiging met executie pas sprake kan zijn nadat het bevel is vernietigd en dat tot het moment van vernietiging geen sprake *kan* zijn van enige onrechtmatigheid. Hoewel zonder de vernietiging van het bevel zich een dergelijke onrechtmatigheid niet voordoet, is de vernietiging als zodanig niet de onrechtmatige handeling. Het dreigen met executie is de onrechtmatige handeling. De onrechtmatigheid van die handeling komt weliswaar normaliter pas aan het licht door de vernietiging van de veroordeling, maar die volgorde is in zoverre niet dwingend dat de vraag naar (on)rechtmatigheid pas kan opkomen nadat de veroordeling is vernietigd. In een beroepsprocedure waarin de vernietiging van een exhibitiebevel uit eerste aanleg onderwerp is van het beroep kan de hogere rechter zich een oordeel vormen over de (on)rechtmatigheid van de wijze waarop de bescheiden zijn verkregen, *zonder dat daartoe eerst* het betreffende bevel vernietigd of geschorst hoeft te zijn.

Subonderdeel 2.2.7 betoogt dat deze 'misvatting(en)' zich in het bijzonder laten voelen, nu het hof in rov. 5.10 t/m 5.21 tot het oordeel is gekomen dat alle door de voorzieningenrechter aan het exhibitiebevel ten grondslag gelegde veronderstelde inbreuken onvoldoende aannemelijk zijn.

- 3.22 Ook voor deze klachten geldt dat belang daarbij ontbreekt als wordt gecasseerd wegens strijd met de tweeconclusieregel en prod. 87 verder van de baan is. Maar deze klachten missen ook feitelijke grondslag¹¹³. In rov. 5.25 bespreekt en verwerpt het hof het verweer van LB11 dat de facturen niet aan de vordering van Hennessy c.s. ten grondslag kunnen worden gelegd, omdat deze onrechtmatig, *want in strijd met de in het vonnis of het executievonnis geformuleerde doelen van de bevolen exhibitie*, zijn verkregen. In cassatie wordt niet geklaagd over deze uitleg van het verweer van LB11. Het hof heeft dan ook terecht alleen dit verweer van LB11 beoordeeld. De klachten gaan ervan uit dat het hof iets anders had moeten beoordelen: *de eventuele onrechtmatigheid van dreiging met executie van een rechterlijk bevel*. LB11 heeft daarover echter niets gesteld. Althans het middel noemt geen vindplaatsen voor zo'n stellingname, zodat het hof dit volgens mij niet hoefde te beoordelen. De klachten zijn in essentie gebaseerd op het uitblijven van een dergelijke beoordeling en gaan daarom niet op. Daar waar de klachten tot uitgangspunt nemen dat het hof zich geen oordeel heeft gevormd over de door LB11 gestelde onrechtmatigheid, missen deze ook feitelijke grondslag. Het hof heeft genoemd verweer van LB11 over onrechtmatigheid in verband met de geformuleerde doelen van de exhibitie wel beoordeeld.

¹¹³ In gelijke zin s.t. Hennessy c.s. 98-99.

3.23 *Subonderdeel 2.3.1* richt zich tegen het oordeel in rov. 5.26 dat er geen plaats is voor de toepassing van de in het arrest *Van Doren/Lifestyle* geformuleerde uitzonderingsregel, omdat LB11 haar stelling – dat na beslaglegging diverse bronnen van haar zijn opgedroogd, zodat duidelijk is dat het gevaar bestaat voor afscherming van nationale markten – na betwisting door Hennessy c.s. onvoldoende heeft onderbouwd. Het hof heeft deze stelling daarom onvoldoende aannemelijk geacht. Daarover formuleren de subonderdelen 2.3.2-2.3.7 een aantal klachten.

Subonderdeel 2.3.2 klaagt dat het hof hier de bewijslastverdeling, zoals deze geldt voor een beroep op de uitzonderingsregel van *Van Doren/Lifestyle* in een kort geding, heeft miskend. Althans heeft het hof volgens de klacht een onbegrijpelijk oordeel gegeven door te overwegen dat er in de omstandigheden van dit geval geen aanleiding is voor toepassing van deze uitzonderingsregel al dan niet op grond van art. 150 Rv.

Subonderdeel 2.3.3 licht dit als volgt toe¹¹⁴. In een kort geding dient de rechter zich een beeld te vormen wat de door hem verwachte uitkomst is in een bodemprocedure. Daarbij moet worden meegenomen dat in kort geding de wettelijke regels van bewijsrecht niet zonder meer van toepassing zijn. Dat betekent onder meer dat in kort geding doorgaans niet het hele palet van bewijsmiddelen kan worden gebruikt. Dat betekent op ook dat in kort geding de eiser bewijsmiddelen moet overleggen die passen bij het kort geding. In de regel is dat schriftelijk bewijs. Doet de eiser dat niet, dan wordt de vordering afgewezen. In een zaak als deze, waarin in de bodemprocedure de bewijslast op de *gedaagde* rust, moet de kortgedingrechter zich de vraag stellen of die verregaande positieverbetering van de eiser ook in kort geding wel gepast is. Het in kort geding onverkort vasthouden aan die (in beginsel voor de bodemprocedure bedoelde) bewijslastomkering kan feitelijk zo uitwerken dat het processuele evenwicht vrijwel steeds en onontkoombaar in het voordeel van de gedaagde (bedoeld zal zijn: eiser) uitvalt.

*Subonderdeel 2.3.4*¹¹⁵ vervolgt met een uiteenzetting van wat de volgens LB11 in een bodemprocedure heeft te gelden als uitgangspunten bij merkinbreuk, uitputting en toepassing van de uitzonderingsregel van *Van Doren/Lifestyle*. De merkhouders moet stellen en bij betwisting 'aantonen' (bedoeld zal zijn: aannemelijk maken) dat voorbehouden handelingen zijn verricht, een vermeende inbreukmaker die een uitputtingsverweer voert moet stellen en bij betwisting 'aantonen' dat sprake is van uitputting, tenzij de vermeende inbreukmaker stelt en bij betwisting 'aantoont' dat een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd als hij uitputting moet 'aantonen', in welk geval de merkhouders moet 'aantonen' dat geen sprake is van uitputting.

Subonderdeel 2.3.4 (dat begint op p. 10 van de procesinleiding) bevat de volgende klachten. Het oordeel is onjuist, voor zover het hof heeft geoordeeld dat het de uitzonderingsregel buiten toepassing mocht laten, zonder LB11 in de gelegenheid te stellen onder toepassing van Titel 15a Rv haar stelling ter zake nader te onderbouwen.

Het oordeel is onbegrijpelijk, voor zover het hof in de stellingen van LB11¹¹⁶ onvoldoende aanknopingspunten heeft gezien om aanstonds het beroep tot toepassing van de uitzonderingsregel te verwerpen¹¹⁷.

¹¹⁴ In gelijke zin s.t. Hennessy c.s. 101 en vtn. 47.

¹¹⁵ Het eerste 2.3.4 dat begint op p. 9; er zijn abusievelijk twee nrs. 2.3.4.

¹¹⁶ Verwezen wordt naar pleitnota HB LB11 54, hiervoor weergegeven in 3.18.

Ook onjuist of onbegrijpelijk volgens LB11 dat het hof, al dan niet met ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden, geen toepassing heeft gegeven aan art. 150 Rv.

Subonderdeel 2.3.5 werkt dit verder uit. In een kort geding als dit dient de vermeende inbreukmaker die een beroep doet op deze uitzonderingsregel aannemelijk te maken dat bedoeld reëel gevaar bestaat. Voor het aannemelijk maken daarvan kan een drempel bestaan omdat daarmee vertrouwelijke informatie in de zin van Titel 15a Rv zal moeten worden verstrekt. De kortgedingrechter heeft dan twee mogelijkheden. Of de rechter kan op basis van meer abstracte stellingen aannemelijk (moeten) achten dat er een reëel gevaar bestaat, al dan niet met toepassing van art. 150 Rv, of er kan met toepassing van Titel 15a Rv worden besloten om de vermeende inbreukmaker in de gelegenheid te stellen om de stelling die strekt tot toepassing van de uitzonderingsregel aannemelijk te maken.

Subonderdeel 2.3.6 voert aan dat het hof in rov. 5.25 heeft geoordeeld dat er geen plaats is voor de uitzonderingsregel om vervolgens in rov. 5.28 te oordelen dat LB11 in het kader van het verweer tegen prod. 87 onder toepassing van Titel 15a Rv informatie kan verschaffen. Dat oordeel is in het licht van het voorgaande volgens de klacht onjuist of wel onbegrijpelijk.

Subonderdeel 2.3.7 stelt dat het oordeel in rov. 5.26 bewerkstelligt dat in kort geding een vermeende inbreukmaker geen *effectief* beroep op de *Van Doren/Lifestyle*-regel kan doen. Daarmee staan nationale procesrechtelijke regels in de weg aan de verwezenlijking van vrij verkeer van goederen. In zoverre is de (niet-)toepassing van het bewijsrecht met betrekking tot de bewijslastverdeling strijdig met Europees recht, aldus de klacht.

3.24 Ik zie deze klachten niet opgaan.

De bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle*¹¹⁸ besprak ik hiervoor in 2.15. Deze regel houdt in dat wanneer de vermeende inbreukmaker erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat van uitputting sprake is, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht¹¹⁹.

In de kennelijke redenering van het hof wordt aan toepassing van deze bewijsregel in onze kortgedingzaak niet toegekomen, omdat LB11 er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. Dat lijkt mij juist en van miskenning van de bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle* of strijd met Europees recht is volgens mij dan ook geen sprake. Onjuist is in dat kader ook de in subonderdeel 2.3.7 geponeerde stelling dat dit oordeel tot gevolg heeft dat in een kortgedingprocedure geen *effectief* beroep op de *Van Doren/Lifestyle*-regel mogelijk is. Indien voorshands niet aannemelijk is dat bedoeld reëel gevaar bestaat, omdat niet aan de stelplicht op dit punt is voldaan, dan valt niet in te zien waarom deze bewijsregel, desondanks, wel zou moeten worden toegepast.

Het oordeel dat LB11 er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat reëel gevaar bestaat voor afscherming van nationale markten, is voorbehouden aan de feitenrechter. Dit oordeel is ook niet onbegrijpelijk. In cassatie is immers niet bestreden dat LB11 daartoe slechts heeft aangevoerd dat na beslaglegging meerdere van haar bronnen zijn opgedroogd,

.....

¹¹⁷ Ik lees dit als: het oordeel is onbegrijpelijk, voor zover het hof in de stellingen van LB11 onvoldoende aanknopingspunten heeft gezien om aanstonds het beroep tot toepassing van de uitzonderingsregel te *honoreren*.

¹¹⁸ HvJEG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204, Ondernemingsrecht 2003/33, m.nt. B.J. Drijber (*Van Doren/Lifestyle*).

¹¹⁹ Vgl. de eerste volzin van rov. 5.26 van het bestreden arrest. Het middel richt daartegen terecht geen klacht.

waartegenover Hennessy c.s. hebben betwist dat zij hebben bewerkstelligd dat LB11 van een aantal van haar leveranciers geen Hennessy-producten meer kan afnemen, waarop LB11 haar stelling op dit punt vervolgens niet nader heeft onderbouwd.

Nu LB11 op dit punt niet aan haar stelplicht heeft voldaan, wordt in de kennelijke redenering van het hof, en in mijn ogen terecht, in onze kortgedingzaak niet toegekomen aan bewijslevering of gelegenheid tot nadere onderbouwing ten aanzien van het gestelde reële gevaar voor afscherming van nationale markten. Dit brengt mee dat het hof LB11 dan ook niet in de gelegenheid hoefde te stellen, onder toepassing van Titel 15a Rv, haar summiere en door Hennessy c.s. betwiste stelling op dit punt nader te onderbouwen. Dat geldt temeer nu LB11 ook niet heeft verzocht om toepassing hiervan. Het enkele feit dat het hof in rov. 5.28, voor wat betreft de reactie van LB11 op prod. 87, deze titel wel (volgens mij ten onrechte, zo zagen we bij de bespreking van onderdeel 4 van het principaal cassatieberoep) heeft toegepast, maakt dit niet anders.

De voorwaardelijke onderdelen 3 en 4

- 3.25 De onderdelen 3 en 4 zijn geformuleerd onder de voorwaarde dat een of meer van de onderdelen 1 t/m 3 van het principaal cassatieberoep slagen. Als de hoofdroute uit de bespreking van het principale cassatieberoep wordt gevolgd, komen we hier niet aan toe. Voor het geval dat anders ligt, volgt hier een bespreking van de klachten.
- 3.26 Onderdeel 3 richt zich tegen het oordeel in rov. 5.5 dat een merkhouder zich wel kan verzetten tegen het opslaan en verhandelen van niet uitgeputte waren onder T2. Het onderdeel leest dit oordeel zo, dat – behoudens uitputting – ieder opslaan van waren op T2 inbreuk behelst. Dit oordeel impliceert dan volgens de klacht dat:
- i. iedere verhandeling van merkgoederen onder T2 kwalificeert als ‘in de handel brengen’ van die waren (althans, als een andere, niet-gecodificeerde aan de merkhouder voorbehouden handeling); en
 - ii. onder T2 op voorraad gehouden waren altijd geacht moeten worden gehouden te worden teneinde deze ‘in de handel te brengen’ (althans, dat het opslaan in de Unie van merkgoederen als zodanig een aan de merkhouder voorbehouden handeling is).
- Tegen beide aannames formuleert LB11 de volgende voorwaardelijke klachten.
- 3.27 *Subonderdeel 3.1* ziet op de aanname onder i, die volgens de klacht juist is. In het geval dat een of meer van de onderdelen 1 t/m 3 van het principaal cassatieberoep slagen (bijvoorbeeld omdat voor het antwoord op de vraag of waren ‘in de handel’ zijn gebracht wel het ‘oogmerk’ van de verkopende partij of het door hem gehanteerde prijsniveau relevant zou zijn), dan impliceert dit volgens de klacht dat de aanname onder i ook op dit punt onjuist is.
- 3.28 Deze klacht voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen¹²⁰. Niet duidelijk wordt gemaakt waarom – als een of meer van de onderdelen 1 t/m 3 van het principaal cassatieberoep

¹²⁰ In gelijke zin s.t. Hennessy c.s. 118.

slagen – de aannname *onder i* dan ook onjuist zou zijn. Daar ketst deze klacht meen ik al op af.

3.29 *Subonderdeel 3.2.1* ziet op de aannname onder *ii*, die onjuist zou zijn, maar ook daarvoor geldt dat LB11 hier pas een processueel belang bij heeft als een of meer van de onderdelen 1 t/m 3 van het principaal cassatieberoep slagen, zodat ook hier voorwaardelijk over wordt geklaagd.

Subonderdeel 3.2.2 stelt dat merkgoederen in het douanegebied van de Unie op voorraad kunnen worden gehouden om deze buiten de Unie te verkopen. In dat geval worden deze niet ‘in de handel’ gebracht en ook niet ‘*daartoe* op voorraad’ gehouden. Zodoende kwalificeert het enkele in T2 op voorraad houden van merkgoederen niet als een in art. 10 lid 3 Merkenrichtlijn voorbehouden handeling.

Subonderdeel 3.2.3 stelt dat gelet op de woorden ‘met name’ aan het begin van art. 10 lid 3 Merkenrichtlijn (in ieder geval in theorie) mogelijk is dat de aannname van het hof rehtens wel juist is, omdat het op T2 houden van merkgoederen als zodanig een niet-gecodeerde voorbehouden handeling is. LB11 meent echter dat op dit punt geen grond bestaat voor aanvulling van de in art. 10 lid 3 bedoelde voorbehouden handelingen: het op voorraad houden van merkgoederen doet geen afbreuk aan enige functie van enig in de EU gelding hebbend merk wanneer de betreffende waren nadien buiten de Unie worden verkocht.

3.30 Deze klacht kan ál niet tot cassatie leiden wegens gebrek aan belang¹²¹. In rov. 5.6 overweegt het hof dat tussen partijen niet in geschil is dat de in augustus 2016 in beslag genomen Hennessy-producten in Nederland door LB11 onder T2 op voorraad werden gehouden *ter verdere verhandeling*¹²². In cassatie is niet geklaagd over deze vaststelling¹²³. De klacht – die in wezen ziet op het onder T2 op voorraad houden *sec* – mist dan belang, nu het hof onbestreden heeft vastgesteld dat de producten niet alleen onder T2 op voorraad worden gehouden, maar dat dat gebeurt om te worden verhandeld.

3.31 De klacht lijkt mij overigens ook feitelijke grondslag te missen. Anders dan de klacht lijkt te suggereren, heeft het hof in de bestreden overweging en evenmin elders geoordeeld dat LB11 inbreuk maakt door de betreffende goederen in de EU onder T2 op voorraad te houden en/of in de EER in de handel te brengen. Het hof heeft de juistheid van het daartoe strekkende betoog van Hennessy c.s.¹²⁴ volgens mij in het midden gelaten (en kunnen laten, vanwege het uitputtingsoordeel in rov. 5.9). Of sprake is van merkinbreuk door LB11 indien geen sprake is van uitputting, zal in voorkomend geval alsnog door het verwijzingshof moeten worden beoordeeld, eventueel na een rondje Luxemburg, zoals besproken bij het principaal cassatieberoep.

¹²¹ Vgl. s.t. Hennessy c.s. 121 e.v.

¹²² In gelijke zin rov. 4.14 van het vonnis.

¹²³ Subonderdelen 4.1.1-4.1.4 richten weliswaar klachten tegen deze overweging, maar alleen in die zin dat deze niet gelezen moet worden als ‘ter verdere verhandeling *in de Unie*. Tegen het onder T2 op voorraad houden *ter verdere verhandeling sec*, richt het middel geen klacht.

¹²⁴ Weergegeven in de laatste volzin van rov. 5.6 van het bestreden arrest.

- 3.32 Onderdeel 4 richt zich tegen enkele feitelijke vaststellingen in rov. 5.6 en 5.7. De uitwerking staat in de subonderdelen 4.1.1-4.3.4.
- 3.33 *Subonderdeel 4.1.1* richt zich tegen de eerste zin uit rov. 5.6 dat tussen partijen *niet in geschil* is dat de in augustus 2016 bij Loendersloot in beslag genomen Hennessy producten in Nederland door LB11 onder T2 op voorraad werden gehouden *ter verdere verhandeling*. Dit was ook al vastgesteld door de voorzieningenrechter in rov. 4.14.
Subonderdeel 4.1.2 stelt dat het hof deze feitelijke vaststelling niet van belang acht voor het uitputtingsoordeel. Voor zover een of meer van de onderdelen 1, 2 en 3 in het principaal cassatieberoep slagen, is dit mogelijk anders, zodat voor dat geval voorwaardelijk klachten worden gericht tegen deze vaststelling.
Subonderdeel 4.1.3 klaagt dat voor zover de woorden ‘ter verdere verhandeling’ opgevat zouden kunnen (bedoeld zal zijn: moeten¹²⁵) worden als: ‘ter verdere verhandeling *in de Unie*’, die feitelijke vaststelling ‘ongefundeerd’ is. Door geen van partijen is gesteld dat de betreffende waren opgeslagen stonden ter verdere verhandeling binnen of buiten de Unie¹²⁶, hetgeen door LB11 nader wordt toegelicht¹²⁷.
Subonderdeel 4.1.4 klaagt dat het oordeel hiermee onbegrijpelijk is, of in strijd met art. 24 Rv de feitelijke grondslag is aangevuld, of een verrassingsbeslissing is gegeven.
- 3.34 Deze klachten missen feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat de Hennessy-producten op voorraad werden gehouden ter verdere verhandeling *in de Unie*¹²⁸.
- 3.35 *Subonderdeel 4.2.1* richt zich tegen de passage uit rov. 5.6 dat ook *niet in geschil* is dat de in beslag genomen Hennessy-producten in juli 2016 door Hennessy c.s. zijn verkocht aan de onderneming Queensway en de onderneming Lamani en door Hennessy c.s. onder T2 zijn geleverd in Rotterdam (bij Top Logistics of een andere expediteur), *waarbij Hennessy c.s. de bedoeling hadden dat deze door Queensway en Lamani buiten de EU zouden worden gebracht*¹²⁹.
Subonderdeel 4.2.2 stelt dat het hof deze feitelijke vaststelling niet van belang acht voor zijn uitputtingsoordeel. Indien een of meer van de onderdelen 1, 2 en 3 in het principaal cassatieberoep slagen, kan dit anders worden en met oog daarop wordt hierover voorwaardelijk geklaagd als volgt.
Subonderdeel 4.2.3 klaagt dat deze feitelijke vaststelling ‘ongefundeerd’ is. Door LB11 is wel betwist (en dus is wel degelijk ‘in geschil’) of Hennessy c.s. ‘de bedoeling’ hadden dat de betreffende partijen waren buiten de Unie zouden worden gebracht¹³⁰.

¹²⁵ In gelijke zin s.t. Hennessy c.s. vtn. 50

¹²⁶ In incidenteel cassatiemiddel vtn. 8 staat daarover vermeld:

“Ook de voorzieningenrechter blijkt in r.ov. 4.14 de mogelijkheid open te houden dat de waren stonden opgeslagen met het oogmerk deze buiten de EU te verhandelen. In appel is door partijen niets gesteld over de beoogde bestemming van de betreffende waren.”

¹²⁷ Verwezen wordt naar pleitnota EA LB11 40 (voorstel eerst in rondje Luxemburg prejudicieel laten ophelderen of T2 leveringen niet tot uitputting kunnen leiden) en pleitnota II EA Hennessy c.s. vtn. 3 (p. 9) (Hennessy c.s. houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de in beslag genomen waren op voorraad werden gehouden met het oogmerk die uit te voeren uit de EU).

¹²⁸ In gelijke zin s.t. Hennessy c.s. 126.

¹²⁹ Dezelfde materie als het principaal cassatieberoep subonderdeel 2.2.

¹³⁰ Verwezen wordt naar voetnoot 1 van de mva in incidenteel appel:

Subonderdeel 4.2.4 klaagt dan weer dat het oordeel zodoende onbegrijpelijk is, of dat in strijd met art. 24 Rv de feitelijke grondslag is aangevuld, of een verrassingsbeslissing is gegeven.

- 3.36 Ook dit treft geen doel volgens mij. Het oordeel dat niet in geschil is dat Hennessy c.s. genoemde bedoeling hadden, is voorbehouden aan de feitenrechter. Deze hoeft niet alle door een partij aangedragen stellingen uitdrukkelijk in zijn motivering te betrekken¹³¹. Met name hoeft hij niet in te gaan op terloops ingenomen, verdwaalde of niet-onderbouwde stellingen¹³². In mijn ogen is niet onbegrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat niet in geschil is dat Hennessy c.s. de bedoeling hadden dat de betreffende producten buiten de EU zouden worden gebracht, gelet op de gemotiveerde stellingname van Hennessy c.s. als opgesomd in de procesinleiding in cassatie onder 23 sub a t/m g, de vaststelling in rov. 2.8 dat volgens de administratie van Hennessy c.s. de betreffenden producten door hen zijn verkocht aan Queensway met de vermelding "port of destination: Kenya" en aan Lamani te Sierra Leone en de summiere en min of meer terloopse stellingname van LB11 in de aangehaalde voetnoot.
- 3.37 *Subonderdeel 4.3.1* richt zich tegen het oordeel in rov. 5.7 dat Hennessy c.s. door de verkoop in staat zijn geweest om de economische waarde van het merk te realiseren en dat het gegeven dat zij met het oog op de verkoop voor export *een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de waren op de Europese markt doorverkocht zouden worden*, aan dat oordeel niet afdoet.
- Subonderdeel 4.3.2* zet weer uiteen langs vergelijkbare lijnen als bij de subonderdelen 4.1 en 4.2 waarom hier voorwaardelijk over wordt geklaagd, met het inmiddels bekende vervolg in *subonderdeel 4.3.3* dat deze feitelijke vaststelling 'ongefundeerd' is. Door geen van partijen is gesteld dat Hennessy c.s. met het oog op de verkoop voor export een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de waren op de Europese markt doorverkocht zouden worden, wat door LB11 nader wordt toegelicht¹³³.
- Subonderdeel 4.3.4* klaagt dat het oordeel daarmee onbegrijpelijk is, of dat in strijd met art. 24 Rv de feitelijke grondslag is aangevuld, of het hof een verrassingsbeslissing heeft gegeven.
- 3.38 Ook deze klachten acht ik tevergeefs. In s.t. 133 wijzen Hennessy c.s. op de volgende vindplaatsen¹³⁴:

.....

"Overigens betwist LB11 dat [Hennessy] bij de bedoelde leveringen het oog erop had dat de waren naar buiten de EU zouden gaan. Ten aanzien van de in regels 1, 4, 6 en 7 van **productie 1C [Hennessy]** genoemde waren (die in Spijkenisse zijn afgeleverd bij logistieke dienstverlener TOP Logistics B.V.) is alleszins te verwachten dat **[Hennessy]** in de veronderstelling was dat deze waren naar buiten de EU zouden gaan - maar van enig oogmerk (zoals een overeenkomst waarin was bedongen dat de uitvoer ook het oogmerk was) blijkt niets. Ten aanzien van de in regels 3 en 5 van **productie 1C [Hennessy]** genoemde waren (die afgeleverd zijn bij logistieke dienstverlener Mentrex Lemac B.V.) blijkt zelfs niet waarom [Hennessy] in de veronderstelling zou zijn geweest dat deze waren naar buiten de EU zouden gaan."

¹³¹ HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, NJ 2015/234, m.nt. Red. (*Tripp Trapp kinderstoel*), rov. 3.1.

¹³² Vgl. A.E.H. van der Voort Maarschalk en A. Knigge, Cassatie (BPP nr. 20) 2019/43.

¹³³ Verwezen wordt naar dagv. 8.2; de toelichting bij overlegging prod. 68 t/m 70 Hennessy c.s.; pleitnota I EA Hennessy c.s. 89-90; pleitnota II EA Hennessy c.s. 18-22; mva/mvg 165-170; pleitnota HB Hennessy c.s. 87 en 92.

¹³⁴ Mva/mvg 30 (c) en 173 (f); pleitnota HB Hennessy c.s. 105.

'c. zij wordt bovendien niet in staat gesteld haar Europese merkrechten te 'verzilveren'[7] indien zij daar niet de Europese marktprijs voor kan vragen die veelal wat hoger ligt dan in veel derde-landen. Dat prijsverschil heeft te maken met de welvaartsverschillen die nu eenmaal bestaan tussen verschillende markten (zich manifesterend door verschillen in loon, transportkosten, marketing-investering et cetera), soms zelfs binnen één land (voor een biertje op de Vismarkt in Groningen betaal je minder dan voor een biertje op het Leidsche plein in Amsterdam)'

'f. anders dan de Voorzieningenrechter in 4.16 KG Vonnis veronderstelt, heeft Hennessy ook niet de economische waarde van haar in de EU geldende merkrechten kunnen realiseren. De verkoopprijs ligt binnen de EU namelijk in het algemeen hoger dan buiten de EU.'

'105. De verkoop aan een niet-Europese afnemer met bestemming buiten de EU stelt Europese fabrikanten bovendien ook niet in staat de economische waarde van haar Europese merken te realiseren, nu de prijzen van hun merkrechten buiten de EU veelal lager liggen. Ook om deze reden is Peak niet van toepassing, want het vereist dat Hennessy met de verkoop haar Europese merkrechten heeft verzilverd. Ook aan die eis is niet voldaan. In de MvA heb ik het voorbeeld van het pilsje op de vismarkt in Groningen gebruikt, waarvoor je minder betaalt dan op het Leidseplein.'

Kennelijk heeft het hof deze stellingen aldus uitgelegd, dat Hennessy c.s. met het oog op de verkoop voor export een lagere prijs hebben bedongen dan wanneer zij hadden geweten dat de producten op de Europese markt doorverkocht zouden worden. Deze aan de feitenrechter voorbehouden uitleg is niet onbegrijpelijk, zeker niet in samenhang met de feitelijke vaststelling in rov. 2.8 dat de betreffende producten zijn verkocht aan Queensway en Lamani, twee buiten de EU gevestigde partijen.

4. Kosten

- 4.1 Partijen hebben overeenstemming bereikt over de proceskosten¹³⁵. Het overeengekomen bedrag is € 20.000,- voor het principaal cassatieberoep en € 20.000,- voor het incidenteel cassatieberoep. Op grond van de Indicatie tarieven in IE-zaken Hoge Raad van 1 april 2017 bedragen de kosten voor eiser in een normale zaak maximaal € 30.000,-. Ik zou mij daarom kunnen voorstellen dat Uw Raad de overeengekomen bedragen toewijst, indien niet wordt geschorst ter fine van het stellen van prejudiciële vragen.

5. Conclusie

Ik concludeer tot vernietiging en verwijzing in het principaal cassatieberoep en in het incidenteel cassatieberoep, indien niet wordt besloten tot schorsing teneinde prejudiciële vragen te stellen langs de lijnen als voorgesteld in 2.30 en 2.34.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

A-G

¹³⁵ S.t. Hennessy c.s. 134 en s.t. LB11 76.

19/03035

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Peurseem, mr. drs. G.R.B. van

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.R.B. van', is written over a horizontal line. The signature is enclosed in a light gray rectangular box.