

1. Aan twee aspecten van deze merkenzaak die in kort geding werd beslecht (de hoofdzaak loopt nog), zal ik aandacht besteden. Het eerste betreft de vraag of en sprake was van uitputting van merkrechten en het tweede gaat over de wijze waarop de betrouwbaarheid van gegevens in bepaalde, in een procedure overgelegde documenten kan worden gewaarborgd.
2. Allereerst de kwestie van de uitputting van merkrechten. Ik breng de lezer in herinnering dat de regel is dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor producten die door of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (tenzij er gegronde redenen zijn zich toch te verzetten). Betreft het goederen die door hem of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, dan kan de merkhouders zich tegen import in de EER verzetten. In deze zaak had *Hennessy* producten onder haar merken aan twee buiten de EER gevestigde ondernemingen geleverd (en dit is van belang:) onder T-2 douane-status (hetgeen betekent dat zij een communautaire bestemming hebben); deze producten hadden een lagere prijs dan normaal bij handel in de EER wordt berekend en de afspraak was dat de producten naar Afrika zouden gaan. Echter zij verschenen op de Europese markt en werden door *Hennessy* onder verweerster in een opslagloods in beslag genomen. Op het eerste gezicht lijkt de zaak duidelijk: deze goederen zijn door *Hennessy* in de EER aan derden geleverd en dus zijn de merkrechten uitgeput. Maar *Hennessy* stelt zich op het standpunt dat het de uitgesproken bedoeling was dat de producten naar Afrika zouden gaan en de berekende prijs was navenant. De Voorzieningsrechter en het Hof in appel namen echter uitputting aan en dit oordeel wordt door de Hoge Raad bekrachtigd.
3. Ligt dit wel zo duidelijk? Als men de conclusie van AG van Peursem leest, valt er mogelijk ook anders over te denken en hij suggereert zelfs prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie (HvJEU). Om de aarzelingen van de AG te begrijpen, moeten we even teruggaan naar het arrest van het HvJEU in de zaak *Peak Holding* (30 nov. 2004, C-16/03). In dat arrest bevestigde het Hof dat het uitsluitend recht van de merkhouders erin bestaat gemerkte producten als eerste op de EER-markt in het verkeer te brengen en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten te controleren. Het Hof heeft gepreciseerd dat een verkoop die de merkhouders in staat stelt de economische waarde van

het merk in de EER te realiseren, uitputting tot gevolg heeft (dat geldt dus niet wanneer de waren alleen maar zijn ingevoerd, want dan is er geen sprake van "in de handel brengen"; zie rov. 40 en 41 *Peak Holding*-arrest). Van belang is dat het Hof eveneens heeft beslist dat, wanneer de waren in de EER in de handel zijn gebracht, eventueel handelen in strijd met territoriale beperkingen op wederverkoop, slechts de verhouding tussen partijen regardeert, maar niet de uitputting kan voorkomen (rov. 52-54 *Peak Holding*-arrest). De twijfel van de AG wordt gevoed door de omstandigheden van dit geval (die niet in de *Peak Holding*-casus aan de orde waren), nl. dat de verkoop aan de buiten de EER gevestigde ondernemingen door *Hennessy* tegen een voor de EER ongebruikelijk lage prijs geschiedde juist omdat de bedoeling was dat de producten in Afrika zouden worden afgezet. Mogelijk zou er dan toch geen sprake zijn van het realiseren van de economische waarde op de EER-markt (zie al. 2.30 en de aanloop daarnaar in al. 2.27 e.v. conclusie AG).

4. De Hoge Raad ziet deze twijfel niet en concludeert dat het oogmerk van de merkhouders niet van belang is voor het aannemen van uitputting en hij leidt uit de rov. 53-55 van het *Peak Holding*-arrest af dat bedoelingen van en afspraken tussen partijen t.a.v. de bestemming van producten niet aan uitputting in de weg staan. Heeft de merkhouders zijn merkproducten in de EER verkocht dan heeft hij daarmee de mogelijkheid gehad de economische waarde van zijn merk te realiseren. Het is niet van belang of de merkhouders die waarde daadwerkelijk heeft gerealiseerd en of hij een lagere prijs heeft bedongen dan hij gedaan zou hebben bij verhandeling in de EER.
5. Hoe zuur ook voor *Hennessy*, ik denk dat de Hoge Raad een en ander uit het *Peak Holding*-arrest heeft kunnen afleiden. Het is mogelijk wel een les voor merkhouders, die zullen moeten nadenken over de wijze waarop zij de verkoop voor handel in derde landen inrichten en wel zo dat geen eerste verhandeling in de EER plaatsvindt.
6. De tweede kwestie in dit kort geding betreft het vertrouwelijkheidsregime ten aanzien van mogelijke stukken die verweerster in het geding zou kunnen brengen ten bewijze dat bepaalde goederen met toestemming van *Hennessy* in de EER in het verkeer zijn gebracht. Verweerster bepleitte dat die stukken gegevens bevatten ten aanzien van de ondernemingen van wie zij *Hennessy*-producten heeft betrokken. Die gegevens, zo stelde zij, zijn uiterst vertrouwelijk, want als *Hennessy* daarvan wetenschap zou krijgen, bestaat het risico dat die bronnen drooggelegd zouden worden. Welnu, het hof had ten aanzien van die stukken een vertrouwelijkheidsregime opgelegd en wel "op de voet van art. 1019ib

Rv.” Deze bepaling staat in Titel 15A Boek 3 Rv., die ziet op rechtspleging inzake bescherming van bedrijfsgeheimen als bedoeld in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Kort gezegd ziet dit regime op het ter kennis brengen van bepaalde stukken, die bedrijfsgeheimen bevatten aan een beperkt aantal aangewezen personen. In cassatie wordt erover geklaagd dat deze bepaling niet van toepassing is, omdat het hier niet een geval betreft van bescherming van bedrijfsgeheimen in de zin van die wet (het was immers een merkenzaak). Bovendien had geen van de partijen een “verzoek” tot toepassing van het vertrouwelijkheidsregime van art. 1019ib onder 3 Rv. hetgeen volgens de tekst van die bepaling nodig is.

7. De AG concludeerde dat de klacht inderdaad doel treft. Uit de wetshistorie blijkt dat uitdrukkelijk niet voor een ambtshalve toepassing van het regime is gekozen en nu er geen verzoek is gedaan, kon het hof dus dit regime niet toepassen. De vraag of dit mogelijk wel analogisch kan, was in cassatie niet aan de orde. De Hoge Raad komt met een verrassend, maar wel creatief oordeel. Het cassatieberoep faalt, want de rechter kan op grond van art. 22a lid 3 Rv. ook ambtshalve bepalen dat, wanneer kennisneming van stukken door een partij, de bescherming van bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde. De Hoge Raad converteerde als het ware het door het hof bepaalde regime tot een ambtshalve toepassing van art. 22a lid 3 Rv. Dat het hof had gewezen op art. 1019ib Rv. doet niet aan de bevoegdheid voorvloeiend uit art. 22a lid 3 Rv. af. De Hoge Raad overweegt in een tussenzin dat art. 1019ib Rv. blijkens art. 1019ia Rv. niet van toepassing is omdat het hier geen procedure betreft ter bescherming van bedrijfsgeheimen, maar een zaak over merkinbreuk. Ik vermeld nog dat art. 22a lid 3 Rv. werd ingevoerd om ook in procedures die niet over de bescherming van bedrijfsgeheimen gaan, toch de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in over te leggen stukken te waarborgen.
8. Verrassend, maar geen verrassingsbeslissing voor partijen, aldus de Hoge Raad, want over de vertrouwelijkheid van de bedoelde stukken was bij het hof gedebatteerd. Een duidelijke en toe te juichen beslissing.
9. Het arrest werd wat betreft het vertrouwelijkheidsregime ook besproken door M. Schut in *Terugblik Bedrijfsgeheimen* (BIE 2021/2, p. 59); het arrest waarvan cassatie werd geannoteerd door L.E. Dijkman en M.G. Hoenink, BIE 2019/5, p. 293).