

Merkenrecht

Nr. 9

Rechtbank Den Haag 14 september 2016

IEF 16267, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887

(Guy Laroche/4 Every Ware)

mr. Knijff

de rechtspersoon naar buitenlands recht Soci t  Guy Laroche SAS, gevestigd te Parijs (Frankrijk), eiseres in conventie, verweerster in reconventie, eiseres in het incident in conventie,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerck te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4 Every Ware Stocklots B.V., gevestigd te Tilburg, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, verweerster in het incident in conventie,

advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg.

Partijen zullen hierna Guy Laroche en 4 Every Ware genoemd worden.

[...]

Samenvatting

Rechtsverwerking

Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking zijn bijzondere omstandigheden vereist ten gevolge waarvan bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Dit gerechtvaardigd vertrouwen kan onmogelijk zijn gewekt indien de door een schuldenaar genoemde omstandigheden zich afspeelden v or enige aanspraak van de merkhouders jegens de vermeend inbreukmaker en geen van de omstandigheden de relatie tussen de schuldeiser als merkhouders en schuldenaar als inbreukmaker betreffen.

Art. 13 UMVo

Met betrekking tot de situatie v or de verkoop van Promeco aan Boxter is geen sprake geweest van het ‘in de handel brengen’ in de zin van artikel 13 UMVo. De merkproducten zijn ten behoeve van en uitsluitend met het oog op de twee acties bij Carrefour in Frankrijk en België geproduceerd en ingevoerd. Voor het intreden van uitputting wegens de levering aan Carrefour heeft Every Ware niets gesteld over de tussen Promeco en Carrefour gemaakte afspraken omtrent de acties. Daarnaast kan, ingevolge het arrest Peak Holding, geen sprake zijn van het ‘in de handel brengen’ indien de goederen slechts te koop werden aangeboden, zonder dat sprake is van een geslaagde verkoop.

Rechtsregel uit Copad-arrest

De rechtsregel uit Copad, inhoudende dat in beginsel sprake is van een ‘met toestemming van de merkhouders in de handel brengen’ indien dit wordt verricht door een economisch aan de merkhouders gelieerde partij, zoals een licentiehouder, geldt mutatis mutandis ook als verhandeling plaatsvindt door een sub-licentiehouder zoals in casu Promeco. Daarom wordt in beginsel het in de handel brengen van de restvoorraad door de verkoop van Promeco aan Boxter geacht te zijn geschied met toestemming van Guy LaRoche.

Art. 22 lid 2 UMVo

De verkoop aan Boxter op 30 juli 2013 vond echter plaats in strijd met bepalingen van de licentieovereenkomst tussen Guy LaRoche en TOM inzake de duur daarvan, aangezien op grond van de licentieovereenkomst de schriftelijke toestemming van Guy LaRoche was vereist voor de verhandeling van de restvoorraad na 22 juni 2013. Dergelijke bepalingen vallen onder de reikwijdte van artikel 22 lid 2 onder a UMVo. Op grond van artikel 22 lid 2 UMVo zijn de merkrechten daarom niet uitgeput en kan Guy LaRoche nog steeds haar merkrechten inroepen, ook jegens de opvolgende verkrijger Every Wear.

De rechtbank

[...]

2 De feiten

2.1. Guy Laroche is een Frans modehuis. Guy Laroche laat onder haar merknaam en merken pr t- porter kleding, accessoires en huishoudlinnen produceren. Zij is houdster van de volgende Uniemerken: (i) het woordmerk GUY LAROCHE, op 3 juli 2006 ingeschreven onder nummer 4561817 voor onder meer warenklassen 24 (weefsels voor textielgebruik) en 25 (kledingstukken); (ii) het beeldmerk GL, op 5 juli 2010 ingeschreven onder nummer 8867285 eveneens voor onder meer warenklassen 24 en 25 (hierna: de merken).

2.2. 4Every Ware is een onderneming die zich bezighoudt met de groot- en kleinhandel in partijgoederen.

2.3. Op 21 februari 2012 hebben Guy Laroche en de Franse vennootschap Textiles Oliviers Mercier SARL (hierna: TOM) een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan TOM het recht had om bepaalde producten onder de merken van Guy Laroche te doen produceren en verkopen in het kader van een exclusieve loyaliteitsactie bij de supermarktketen Carrefour in Frankrijk, te houden in de periode van 1 augustus tot en met 30 november 2012 (hierna: licentieovereenkomst Frankrijk). Het betrof bad- en strandhanddoeken, badjassen, washandjes, lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, bedspreiens, plaids en kussens die werden voorzien van de merken (hierna: de merkproducten). De klanten van Carrefour Frankrijk konden bij hun aankopen zegels sparen die zij vervolgens (onder bijbetaling van een zeker bedrag) mochten inruilen tegen de merkproducten.

2.4. Voor de uitvoering van de actie bij Carrefour Frankrijk heeft TOM op 12 april 2012 een overeenkomst gesloten met de Belgische vennootschap Promeco N.V. (hierna: Promeco). In deze overeenkomst met als opschrift

‘Mutual Agreement of Understanding’ (hierna: MAU I) is met betrekking tot de na de actie onverkocht gebleven merkproducten in artikel 7 de volgende bepaling opgenomen:

“7. Stock chez Promeco à la fin de l’Opération

Vu que dans le cadre de l’Opération, Carrefour aura le droit de retourner les inventus des Produits à Promeco, Promeco aura un stock des Produits à la conclusion de l’Opération. Il appartiendra à Promeco d’en établir un inventaire. C’est la responsabilité de Promeco de s’occuper de l’écoulement de ce stock et TOM reconnaît explicitement le droit de Promeco de vendre ce stock chez d’autres de ses clients jusqu’à fin janvier 2013. Pour ces Produits la garantie de TOM/Guy Laroche en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et industrielle vers Promeco et ses clients reste d’application. PROMECO devra fournir un inventaire précis en fin d’opération en nombre de pièces par référence vendu effectivement à Carrefour (=ventes diminué avec les retours) et déclarer à TOM toutes le nombre de pièces par référence vendu hors Carrefour. Le but étant normalement de lancer une autre opération sur un autre territoire en accord avec G.L.”

2.5. Op 30 mei 2012 heeft Guy Laroche onder verwijzing naar de MAU I een verklaring doen uitgaan, waarin zij schrijft:

“[PROMECO] is fully authorized as per a Mutual Agreement of Understanding signed between PROMECO and TEXTILES OLIVIER MERCIER Sarl on 12.04.12, duly approved by our company and valid until November 30th, 2012, to import from India, Pakistan, China and Portugal (...) Products bearing the trade-mark GUY LAROCHE: Lap robes – Cushions – Towels – Bed linen, under the following conditions:

- The Products are limited to the ones duly approved by GUY LAROCHE as per the License Agreement signed between our company and TEXTILES OLIVIER MERCIER on 12.04.12,*
- The products can only be imported in the frame of the promotion organized by Carrefour Supermarkets to develop customers’ loyalty, which will take place from April 23rd, 2012 to November, 30th, 2012. Under no circumstances can the Products be imported and sold by PROMECO in another context than the above mentioned promotion.”*

2.6. Na afloop van de actie bij Carrefour Frankrijk resteerde een voorraad van 936.814 merkproducten. Ten aanzien van deze restvoorraad zijn Guy Laroche en TOM overeengekomen dat hiervoor een gelijksoortige spaaractie zou worden georganiseerd bij Carrefour België.

2.7. Op 26 oktober 2012 heeft Guy Laroche schriftelijk toestemming gegeven aan TOM om met Promeco te onderhandelen over een sub-licentieovereenkomst ten behoeve van de spaaractie bij Carrefour België. In de betreffende toestemmingsverklaring van Guy Laroche (hierna: de toestemmingsverklaring) is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:

“SOCIETE GUY LAROCHE (...) Autorisons [TOM] (...) A se rapprocher de la (...) Promeco (...) aux fins de négocier les termes d’un contrat de sous-licence portant sur une opération ponctuelle auprès de l’enseigne «Carrefour», dont les modalités seraient les suivantes:

- (...) En aucun cas ces produits ne devront être en vente dans les magasins du groupe Carrefour, mais proposés dans le cadre d’une opération de Fidélisation Client. Ces Produits ne pourront être présents physiquement dans les magasins du groupe Carrefour avant et après la période de l’opération, définie ci-dessous.*

Durant la période de l’opération, ils ne pourront être présentés en rayon, mais uniquement sur des présentoirs spécialement conçus pour cette opération de fidélisation client.

(...)

- Période de l’opération: du 13 février 2013 au 22 juin 2013.*

(...)

- (...) Un état détaillé du stock devra également être adressé à GUY LAROCHE au plus tard le 31 juillet 2013. Les parties se réuniront alors afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu qu’aucune action ne pourra être entreprise sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.*

- Les produits devront refléter le prestige et la notoriété de la marque «Guy Laroche»; plus généralement, tout devra être mis en œuvre pour maintenir en développer ce prestige et cette notoriété.*

(...)

La société TEXTILES OLIVIER MERCIER devra tenir la société GUY LAROCHE rigoureusement informée de l’état de l’avancement des négociations de l’opération et toute signature de contrat devra avoir reçu son accord préalable écrit.”

In de onbestreden (vrije) vertaling van Guy Laroche luiden de laatstgemelde delen van deze verklaring als volgt:

“De producten moeten de prestige en bekendheid van het merk “Guy Laroche” weerspiegelen; meer algemeen moet alles in het werk gesteld worden om deze prestige en bekendheid te handhaven en te ontwikkelen. De vennootschap TEXTILES OLIVIER MERCIER zal de vennootschappen GUY LAROCHE grondig informeren over de vooruitgang van de onderhandelingen en voor elke ondertekening van een contract zal eerst voorafgaand schriftelijk akkoord moeten worden verkregen”

2.8. Op 21 januari 2013 hebben Guy Laroche en TOM een licentieovereenkomst gesloten ten behoeve van de actie bij Carrefour België (hierna: licentieovereenkomst België). De artikelen 6, 10 en 13 van deze overeenkomst luiden – voor zover van belang – als volgt:

“6 – COMMERCIALISATION

6.1. T.O.M. s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir et développer le prestige et la notoriété des marques qui lui sont concédées par le présent contrat. Un état détaillé des produits en stock chez PROMECO et ses distributeurs devra impérativement être remis à GUY LAROCHE avant le début de l’opération., faute de quoi le présent contrat deviendra caduque.

6.2. Dans le cadre de l’opération Programme Fidélité Carrefour, et strictement dans ce cadre, les Produits objet du présent contrat pourront être présentés à la vente directe dans les magasins du groupe Carrefour, sous réserve qu’ils soient proposés dans des présentoirs à part, respectant le standing de la marque Guy Laroche. En Aucun cas, ils ne devront être mis en vente dans les rayons traditionnels de l’enseigne Carrefour, parmi les autres produits proposés à la vente.

6.3. T.O.M. devra obtenir l’agrément écrit et préalable de LAROCHE avant la signature de tout accord avec la société PROMECO, société organisatrice de l’opération Fidélité Clients auprès des magasins à enseigne Carrefour. Une copie des accords passés sera transmise à LAROCHE.

6.5. T.O.M. s’engage à ne pas vendre, louer, prêter, ni céder de quelque façon que ce soit, les Produits portant la «Marque concédée» pour revente (ou étalage par des commerçants détaillants) en dehors du Territoire.

10 – DURÉE DU CONTRAT

L’Opération dans les magasins à enseigne Carrefour en Belgique se déroulera du 13 février 2013 au 22 juin 2013.

Le présent contrat est ainsi conclu pour une durée déterminée, du 13 février 2013 au 31 juillet 2013.

13 – CONSEQUENCES DE CESSATION DU CONTRAT

13.1. Dès la cessation du présent accord, pour quelque cause ce soit: g. T.O.M. devra cesser de se prévaloir comme étant licencié de LAROCHE. Au jour de la cessation des effets du présent contrat, T.O.M. établira un inventaire des Produits qu’il détiendrait en stock ou qui seraient détenus par ses distributeurs. Cet inventaire devra être envoyé à LAROCHE par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à LAROCHE au plus tard le 31 juillet 2013; A la condition que les obligations contractuelles à la charge de T.O.M. en matière de royalties et de publicité aient été scrupuleusement respectées, les par-

ties se réuniront afin de discuter des modalités d'écoulement des stocks restants, étant entendu que T.O.M. ne pourra entreprendre de quelque action sans l'autorisation préalable écrite de LAROCHE."

In de onbestreden (vrije) vertaling van Guy Laroche luiden de twee laatste alinea's van artikel 13.1.g. van deze overeenkomst als volgt:

"Op de dag dat deze overeenkomst geen uitwerking meer heeft, zal TOM een inventaris opstellen van de Producten die zij in voorraad heeft of die door haar distributeurs worden aangehouden. Deze inventaris zal verstuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar GUY LAROCHE en zal bij LAROCHE aankomen, ten laatste op 31 juli 2013.

Op voorwaarde dat de contractuele verplichtingen ten laste van TOM op het vlak van royalty's en publiciteit strikt nageleefd werden, zullen de partijen samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken, goed wetende dat TOM geen enkele actie zal ondernemen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LAROCHE."

2.9. Op 23 januari 2013 hebben TOM en Promeco voor de uitvoering van de actie bij Carrefour België een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst, wederom met het opschrift 'Mutual Agreement of Understanding' (hierna: MAU II) – die nagenoeg gelijklopend is aan de in 2.4 vermelde MAU I – is opnieuw een bepaling opgenomen met betrekking tot de restvoorraad. Deze bepaling is gelijklopend aan het in 2.4 vermelde artikel 7, met dien verstande dat in de MAU II de uiterste datum waarop Promeco de restvoorraad mag verkopen is bepaald op eind juli 2013.

2.10. Bij e-mail van 28 januari 2013 met als onderwerp 'G.L. Belgique' heeft Promeco, c.c. aan Guy Laroche, het volgende meegedeeld aan TOM:
"Par la présente, je vous laisse déjà le MAU signé ainsi que le stock communiqué le 18/12 qui était une stock théorique. Je vous laisse aussi le stock connu à ce jour avec les retours qui sont en train d'entrer."

2.11. Bij e-mail van 29 januari 2013 heeft Guy Laroche in antwoord op een e-mail van TOM met als onderwerp 'LASA, Carrefour, ...' aan TOM het volgende meegedeeld:

"- stocks: nous avons bien reçu le détail j't'avoue que ce montant nous paraît bien élevé (presque 20% de plus que les 800.000 pièces annoncées!) combien de Carrefour sont concernés par cette opération? La Belgique est un petit pays! et ce qui est dommage c'est que nous avons reçu de nombreux appels de clients qui se plaignaient de ne plus trouver les produits une fois leur collector complété... Rappelle bien à Promesco, qu'après cette opération il n'y aura plus d'écoulement de stocks."

In de onbestreden (vrije) vertaling van Guy Laroche luidt laatstvermelde zin als volgt:

"Herinner Promeco er goed aan dat na deze operatie er geen voorraadliquidatie zal plaatsvinden."

2.12. Op 30 juli 2013 heeft Promeco de van de actie bij Carrefour België resterende voorraad verkocht aan de Belgische vennootschap Boxter BVBA (hierna: Boxter). Volgens de betreffende factuur gaat het om 423.149 merkproducten. Promeco en Boxter zijn beide gevestigd op hetzelfde adres en beide ondernemingen hebben dezelfde bestuurder/directeur, de heer [A] (hierna: [A]).

2.13. In een e-mail van 25 augustus 2013 heeft [A] aan TOM, c.c. aan Guy Laroche, in een 'PS' meegedeeld dat de restvoorraad merkproducten is verkocht aan Boxter. In deze e-mail schrijft [A]:

"Je n'ai plus rien entendu sur les bagages. Je présume que Guy Laroche n'est pas intéressé dans une opération fidélité (...) cette gamme de produits. Pouvez-vous confirmer."

(...)

PS: Le stock Guy Laroche a été acheté par Boxter qui vend les produits exclusivement dans des opé cadeaux. J'avais promis de protéger la marque et de faire en sorte que les produits Guy Laroche ne se vendront pas sur les marchés Guy Laroche en déstockage. (...)"

2.14. In antwoord op de e-mail van 25 augustus 2013 heeft TOM bij e-mail van 26 augustus 2013 – voor zover relevant – het volgende aan [A] geschreven:

"(...)"

Enfin, pour ce qui te concerne et t'intéresse directement, je pense qu'ils ne sont plus du tout opposés à une autre opération même en bagages... Par contre [...], pour négocier et demander officiellement la licence, j'ai besoin comme nous l'avons fait pour Carrefour que nous faisons le dossier complet avec les différentes maquettes, le nom des points de vente, les produits, les prix de vente et le business plan que je puis tout négocier et revenir vers toi avec un contrat comme nous l'avons fait précédemment.

- Concernant le stock G.L., malheureusement tu as «réveillé» G.L., car de mon côté j'avais déjà donné des infos aussi maintenant me demandent-ils qui est Boxter, quel volume est en cause etc... Il faut que je leur donne des réponses, mais il faut que nous en parlions ensemble avant qu'il n'y ai pas d'équivoque..."

In de onbestreden (vrije) vertaling van Guy Laroche luidt het eerste deel van de laatste passage als volgt:

"Met betrekking tot de voorraad Guy Laroche, helaas heb je Guy Laroche «wakker gemaakt», want van mijn kant heb ik al informatie moeten geven en ook is me gevraagd wie Boxter is, welk volume het betreft, etc."

2.15. Vanaf het najaar van 2013 hebben TOM, [A] en Guy Laroche onderhandeld over het lot van de na de actie bij Carrefour België resterende voorraad merkproducten. Hierbij is door Promeco en TOM onder meer aan Guy Laroche voorgesteld de restvoorraad te verkopen via de Franse supermarktketen Système U. In een e-mail van 13 november 2013 schrijft [A] – voor zover van belang – het volgende aan TOM:

"Que tu m'as manqués ☹ Tu as tout à fait raison sur la communication. Le retour chez moi est 0 mais le client qui vend des cadeaux d'entreprise à rater son folder et me demande de reprendre la marchandise et comme je lui es toujours dis que je ne veux pas que la marchandises qui lui restait soit destockées j'ai cherché une solution."

In de onbestreden (vrije) vertaling van 4 Every Ware luidt het eerste deel van de laatste passage als volgt:

"De retour bij mij is 0 maar de klant die de relatiegeschenken verkoopt heeft zijn folder gemist en vraagt me om de koopwaar terug te nemen"

2.16. In december 2013 heeft Boxter (een deel van) de restvoorraad, in elk geval ongeveer 300.000 merkproducten, onder de mededeling dat deze producten reeds met toestemming van Guy Laroche in de handel waren gebracht, verkocht aan 4 Every Ware.

2.17. TOM heeft per e-mail van 28 januari 2014 aan [A] meegedeeld dat Guy Laroche geen toestemming verleent voor de verkoop van de merkproducten in de Système U.

2.18. Bij brief van eveneens 28 januari 2014 (de brief vermeldt 2013) heeft Guy Laroche TOM in gebreke gesteld voor het niet-naleven van de licentieovereenkomst. In deze brief schrijft Guy Laroche onder meer:
"En date du 15 janvier 2014, nous apprenons pas email que les stocks ont été revendus par la société PROMECO à un tiers, la société BOXTER. Or, nous vous rappelons les termes de l'article 13.1.g. du contrat de licence que nous avons signé avec votre société: «(...)"

Ainsi tout écoulement de stock sans l'approbation préalable de notre société sera considéré comme une infraction à nos droit de Propriété Intellectuelle et notre société se réserve le droit de défendre ses intérêts par tout moyen légal."

In de onbestreden (vrije) vertaling van Guy Laroche luidt laatstgenoemde zin als volgt:

"Zodoende zal elke liquidatie van de voorraad zonder onze voorafgaande toestemming beschouwd worden als een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en ons bedrijf behoudt zich het recht voor om haar belangen te verdedigen met gelijk welk juridisch middel."

2.19. 4 Every Ware heeft merkproducten als partij aangeboden op de website met de domeinnaam www.4EveryWare.nl en advertenties geplaatst op de website www.eurotradefair.nl, een met marktplaats vergelijkbare website (hierna: de websites). Daarnaast heeft 4 Every Ware merkproducten doorverkocht aan (onder meer) de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Kooistra Dokkum B.V. (hierna: Kooistra) en Silver Ocean B.V. (hierna Silver Ocean), alsook aan de Franse onderneming S.A.A. Stockover (hierna: Stockover).

2.20. Na daartoe bij beschikking van 6 maart 2014 verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Guy Laroche op 7 maart 2014 ten laste van – onder meer – 4 Every Ware conservatoir bewijsbeslag doen leggen op kopieën van alle documenten en/of administratie en/of elektronische bestanden waaruit blijkt i) hoeveel merkproducten 4 Every Ware heeft verkocht, ii) hoeveel merkproducten 4 Every Ware nog op voorraad heeft en iii) van wie de merkproducten zijn gekocht en aan wie en voor welke prijs de merkproducten door 4 Every Ware zijn verkocht, alsmede monsters doen nemen van de bij haar aanwezige voorraad merkproducten. De in beslag genomen bescheiden en de monsters zijn in gerechtelijke bewaring genomen.

2.21. Bij brief van 31 maart 2014 heeft Guy Laroche aan 4 Every Ware meegedeeld dat zij door de verkoop van de merkproducten via haar website inbreuk maakt op de merkrechten van Guy Laroche. In deze brief heeft Guy Laroche 4 Every Ware gesommeerd om – onder meer – de inbreuk te staken, opgave te doen en om de door Guy Laroche geleden schade aan haar te vergoeden. 4 Every Ware heeft de aanbiedingen en advertenties van de websites verwijderd.

3 Het geschil

in conventie

in de hoofdzaak

3.1. In de hoofdzaak vordert Guy Laroche – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- i) voor recht verklaart dat 4 Every Ware onrechtmatig jegens Guy Laroche heeft gehandeld en jegens Guy Laroche aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door de verhandeling van de merkproducten en 4 Every Ware veroordeelt tot vergoeding van alle door Guy Laroche ten gevolge van voormeld onrechtmatig handelen geleden en nog te lijden schade, deze schade nader op te maken bij staat;
- ii) 4 Every Ware veroordeelt tot staking van de inbreuk op de merkrechten van Guy Laroche, bestaande uit het aanbieden, het in voorraad houden voor verkoop en het verkopen van de producten zonder toestemming van Guy Laroche, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- iii) 4 Every Ware veroordeelt tot het terughalen van alle verkochte merkproducten en tot het afgeven van die teruggehaalde en alle overige nog in haar bezit zijnde merkproducten aan Guy Laroche, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- iv) 4 Every Ware veroordeelt aan Guy Laroche te betalen de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de deurwaarderskosten van € 96,45 (en de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding), de nakosten ten bedrage van € 131,- zonder betekening en € 199,- met betekening (en de wettelijke rente daarover als die kosten niet binnen zeven dagen na dagtekening van dit vonnis worden voldaan), alsmede 'de kosten van deze procedure' (en de wettelijke rente daarover als die kosten niet binnen zeven dagen na dagtekening van dit vonnis worden voldaan).

3.2. Guy Laroche heeft hiertoe het volgende aangevoerd.

3.2.1. 4 Every Ware heeft door het zonder toestemming van Guy Laroche aanbieden en verkopen van de merkproducten inbreuk gemaakt op de merkrechten van Guy Laroche op grond van artikel 9 lid 1 onder a van de GMVo¹. Daarmee heeft zij onrechtmatig gehandeld jegens Guy Laroche.

3.2.2. De aan de merken verbonden rechten van Guy Laroche waren nog niet uitgeput. Promeco heeft namelijk zonder toestemming van Guy Laroche de na de actie bij Carrefour België onverkochte voorraad merkproducten verkocht aan Boxter, die op haar beurt die merkproducten zonder toestemming van Guy Laroche heeft verkocht aan 4 Every Ware. De verkoop door Promeco was bovendien in strijd met de in de licentieovereenkomst België tussen Guy Laroche en TOM gemaakte afspraken. De toestemming van Guy Laroche om de merkproducten in de handel te brengen, was volgens de licentieovereenkomst België immers beperkt. De merkproducten mochten enkel gedurende en in het kader van de actie bij Carrefour België in de handel worden gebracht en de merkproducten dienden op speciaal daarvoor ontworpen verkoopbanken (en dus niet in de gewone rekken) in de Carrefour aan het publiek te worden gepresenteerd, aldus Guy Laroche. Voor de verkoop van de (eventuele) restvoorraad merkproducten na de actie bij Carrefour België gold tussen Guy Laro-

che en TOM de afspraak dat daarover overleg diende te worden gepleegd met Guy Laroche en dat geen actie zou kunnen worden ondernomen zonder schriftelijke toestemming van Guy Laroche (zie artikel 13.1.g. van de licentieovereenkomst België). Verder bestond de afspraak dat voor elke ondertekening van een overeenkomst tussen TOM en Promeco voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy Laroche vereist was (zie de toestemmingsverklaring). Deze voorwaarden dienden er volgens Guy Laroche toe om het prestige en de hoge kwaliteit van de merken te waarborgen en om te voorkomen dat de luxueuze en prestigieuze merkproducten op rommelmarkten of in andere ongeschikte verkooppunten terecht zouden komen. TOM heeft zich er ook toe verbonden alles in het werk te stellen om het prestige en de bekendheid van de merken te handhaven en te ontwikkelen (zie artikel 6.1. van de licentieovereenkomst België). TOM heeft in de ogen van Guy Laroche in strijd met deze afspraken gehandeld door zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy Laroche de MAU II te ondertekenen, en met name het bepaalde in artikel 7 van de MAU II zou in strijd zijn met de bepalingen van de licentieovereenkomst België. Daarmee heeft TOM volgens Guy Laroche bepalingen van de licentieovereenkomst België inzake de duur, het grondgebied en de kwaliteit van de merkproducten geschonden.

3.2.3. Guy Laroche stelt dat de producten die onder de merken op de markt worden gebracht aan hoge kwaliteitseisen dienen te voldoen. De wijze van aanbieden van de producten door 4 Every Ware strookt duidelijk niet met het luxueuze en exclusieve karakter van de merken en doet in die zin afbreuk aan de reputatie en het imago van de merken. Dat is precies wat zij met de inhoud van de met TOM gemaakte afspraken heeft willen voorkomen, aldus Guy Laroche.

3.3. 4 Every Ware voert gemotiveerd verweer.

3.3.1. Zij voert primair aan dat Guy Laroche haar rechten heeft verwerkt door niet te handelen toen:

- a) haar het e-mailbericht van 28 januari 2013 was toegezonden door Promeco, waarin werd verwezen naar de MAU II en waarbij de MAU II was gevoegd,
- b) op grond van die MAU II de actie bij Carrefour België daadwerkelijk werd uitgevoerd, en
- c) de na de actie bij Carrefour België onverkochte voorraad door Promeco werd verkocht aan Boxter, van welke verkoop Guy Laroche bij e-mail van [A] van 25 augustus 2013 op de hoogte is gesteld.

Hierdoor is – onder meer – bij 4 Every Ware het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat Guy Laroche haar rechten niet meer zou uitoefenen.

3.3.2. Subsidiair stelt 4 Every Ware zich op het standpunt dat de aan de merken verbonden rechten van Guy Laroche ten aanzien van de merkproducten zijn uitgeput, en wel om de volgende redenen.

3.3.2.1. De merkproducten zijn in de ogen van 4 Every Ware al bij de eerste actie bij de Carrefour met toestem-

ming van Guy Laroche door Promeco in Frankrijk in de handel gebracht. Guy Laroche heeft immers een licentie verstrekt aan TOM, die op grond daarvan en met uitdrukkelijke instemming van Guy Laroche de MAU I heeft gesloten. Op basis van de MAU I heeft Promeco de merkproducten in het kader van de actie bij de Carrefour in Frankrijk (en daarna op grond van de MAU II in het kader van de actie bij de Carrefour in België) in de handel gebracht. Guy Laroche kan zich volgens 4 Every Ware daarom niet meer verzetten tegen het (verdere) gebruik van haar merken voor die merkproducten.

3.3.2.2. Ingevolge artikel 7 van de uitdrukkelijk door Guy Laroche goedgekeurde MAU I en het daaraan gelijklopende artikel in de MAU II was Promeco bovendien gerechtigd om na afloop van de acties bij de Carrefour de resterende voorraad merkproducten door te verkopen aan derden tot eind januari 2013 respectievelijk eind juli 2013.

3.3.2.3. De zogenoemde Copad-uitzondering op het uitgangspunt dat de aan de merken verbonden rechten zijn uitgeput indien de merkproducten op grond van een licentieovereenkomst in de handel zijn gebracht, is volgens 4 Every Ware niet van toepassing omdat in deze zaak geen sprake is van prestigieuze luxegoederen waarvan door verkoop buiten het netwerk om afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit. Het betreft immers producten die met toestemming van Guy Laroche werden aangeboden in de Carrefour en die de klanten met zegeltjes en een kleine bijbetaling konden verkrijgen. De Carrefour supermarkten in België zijn niet de meest high end supermarkten en de afbeeldingen van de merkproducten in de folder van de Carrefour en op internet over de actie tonen aan dat van een luxueuze uitstraling geen sprake is.

3.3.2.4. Van een clause in de licentieovereenkomsten 'inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren' als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn (oud)² is naar de mening van 4 Every Ware geen sprake. Het gaat hooguit om een ongewenste distributievorm, maar naar aanleiding daarvan kan Guy Laroche niet op grond van haar merk tegen derden optreden.

3.3.3. Meer subsidiair voert 4 Every Ware aan dat door haar wijze van aanbieden van de merkproducten geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het imago van de merken. Hiertoe wijst 4 Every Ware nog eens op hetgeen ze bij de betwisting van het karakter van de merkproducten over de (actie bij de) Carrefour heeft aangevoerd en wijst 4 Every Ware erop dat Guy Laroche aanvankelijk ook toestemming zou hebben verleend om de na de acties bij de Carrefour resterende merkproducten te verkopen middels een actie bij Système U.

[...]

² Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

3 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken, die gedurende het verloop van de procedure nog Gemeenschapsmerken heetten en inmiddels Uniemerken heten, vindt *ex nunc* plaats op basis van de gewijzigde verordening.

4 Deze verordening is van toepassing aangezien de inleidende dagvaarding is uitgebracht vóór 10 januari 2015.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

bevoegdheid

4.1. Aangezien 4 Every Ware gevestigd is in Nederland, is de rechtbank op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 (jo. 103) van de Uniemerkenverordening (UMVo)³ in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Guy Laroche in de hoofdzaak en in het incident in conventie. Op grond van artikel 6 lid 3 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo (oud))⁴ is de rechtbank ook bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in reconventie van 4 Every Ware.

verder in conventie (in de hoofdzaak)

4.2. Het geschil dat partijen in de hoofdzaak in conventie verdeeld houdt spitst zich toe op de vraag of Guy Laroche zich op grond van haar Uniemerkenrechten kan verzetten tegen de (verdere) verhandeling door 4 Every Ware van de merkproducten die na de actie bij Carrefour België overkocht waren gebleven (hierna: de restvoorraad).

rechtsverwerking

4.3. Als primair en meest verstrekkend verweer tegen dat verzet door Guy Laroche heeft 4 Every Ware aangevoerd dat Guy Laroche haar rechten heeft verwerkt. De door 4 Every Ware aangevoerde omstandigheden a), b) en c) (zie 3.3.1) kunnen evenwel niet leiden tot de conclusie dat Guy Laroche ten aanzien van 4 Every Ware haar rechten heeft verwerkt. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.4. Van rechtsverwerking is volgens vaste jurisprudentie slechts dan sprake indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht (HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708). Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996, 89).

4.5. In de eerste plaats geldt dat de door Guy Laroche gestelde omstandigheid die aan de basis ligt van het aanspreken van 4 Every Ware op merkinbreuk, te weten de verkoop van de restvoorraad door Promeco aan Boxter, eerst na afloop van de actie bij Carrefour in België (dus ná omstandigheid b) heeft plaatsgevonden. Daarbij komt dat de door 4 Every Ware genoemde omstandigheden, althans gedragingen van Guy Laroche – voor zover al juist – geen van alle de relatie tussen Guy Laroche (als merk-

houder) en 4 Every Ware (als gesteld inbreukmaker) betreffen. Ten tijde van die momenten was 4 Every Ware in het geheel nog niet in beeld en berustten de merkproducten nog bij Promeco en (na de omstandigheid als genoemd onder c)) bij Boxter. Enige aanspraak van Guy Laroche jegens 4 Every Ware kan dan ook eerst zijn ontstaan na aankoop van de merkproducten door haar eind 2013 (ná omstandigheid c).

4.6. Dit brengt mee dat niet valt in te zien dat en hoe de door 4 Every Ware aangevoerde omstandigheden bij haar het gerechtvaardigd vertrouwen zouden kunnen hebben gewekt dat Guy Laroche haar aanspraak jegens 4 Every Ware niet (meer) geldend zou maken of ertoe kunnen hebben geleid dat de positie van 4 Every Ware onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard door het (alsnog) geldend maken van de aanspraak door Guy Laroche. Bijzondere omstandigheden die zouden hebben plaatsgevonden tussen de aankoop door 4 Every Ware eind 2013 en het geldend maken daarvan door Guy Laroche jegens 4 Every Ware, heeft 4 Every Ware niet aangevoerd.

4.7. Derhalve dient beoordeeld te worden of het subsidiaire verweer van 4 Every Ware, waarin zij zich beroept op uitputting van de merkrechten van Guy Laroche, slaagt.

uitputting

4.8. Bij de beoordeling daarvan staat voorop dat een merkhouder op grond van artikel 9 lid 1 onder a UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden een teken in het economisch verkeer te gebruiken dat gelijk is aan het Uniemerken en gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Tussen partijen staat vast dat 4 Every Ware geen toestemming van Guy Laroche heeft verkregen voor de verhandeling van de merkproducten.

4.9. De merkhouder kan evenwel ingevolge artikel 13 UMVo het gebruik van de merken niet verbieden voor waren die (voordien) met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Een dergelijke wil van de merkhouder blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, maar kan ook op impliciete wijze voortvloeien uit elementen en omstandigheden. Wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die in economische zin verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder, volgt die toestemming in beginsel uit die economische verbondenheid.⁵ In die situatie kan een merkhouder evenwel alsnog op grond van artikel 22 lid 2 UMVo de aan een merk verbonden rechten inroepen jegens een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.

4.10. Partijen twisten allereerst over de vraag of de restvoorraad al vóór de verkoop daarvan door Promeco aan

Boxter in de Gemeenschap in de handel is gebracht. 4 Every Ware stelt immers dat de merkproducten (alle, dus ook de restvoorraad) al bij de eerste actie bij de Carrefour (in Frankrijk) en later – nog eens – bij de tweede actie bij de Carrefour (in België) met toestemming van Guy Laroche door Promeco in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Guy Laroche is daarentegen de mening toegedaan dat de restvoorraad niet reeds met het uitvoeren van de acties bij de Carrefour in de handel is gebracht.

4.11. Uitgangspunt bij de beoordeling van het beroep op uitputting door 4 Every Ware is dat de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept.⁵ 4 Every Ware heeft naast haar algemene stelling dat de merkproducten, waaronder de restvoorraad, in het kader van de acties bij de Carrefour door Promeco in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, niet concreet aangegeven met welke handeling(en) van Promeco dat dan zou zijn gebeurd.

4.12. Guy Laroche heeft onbetwist gesteld dat Promeco de merkproducten ten behoeve van de actie bij Carrefour Frankrijk zou (laten) produceren, zodat er vanuit is te gaan dat de merkproducten met dat doel door of voor Promeco zijn geproduceerd. De merkproducten zijn aldus dan wel buiten de Gemeenschap geproduceerd en door Promeco ingevoerd ten behoeve van de actie bij Carrefour Frankrijk, dan wel binnen de Gemeenschap geproduceerd ten behoeve van diezelfde actie. In geen van beide gevallen is sprake van in de handel brengen in de zin van artikel 13 UMVo.⁷

4.13. Voor zover 4 Every Ware heeft willen zeggen dat Promeco de merkproducten (en dus ook de restvoorraad) in de handel heeft gebracht door een verhandeling aan Carrefour ten behoeve van de acties, is zij tekort geschoten in haar stelplicht. Uit geen van de door partijen in het geding gebrachte stukken volgt dat Promeco de merkproducten in die verhouding in de handel heeft gebracht in de zin van artikel 13 UMVo. 4 Every Ware heeft niets gesteld over de tussen Promeco en Carrefour gemaakte afspraken met betrekking tot de acties en die conclusie kan ook niet worden verbonden aan hetgeen tussen TOM en Promeco is afgesproken over de restvoorraad, namelijk dat ‘Carrefour aura le droit de retourner les invendus des Produits à Promeco, Promeco aura un stock des Produits à la conclusion de l’Opération’ (artikel 7 van de MAU’s).

4.14. De rechtbank begrijpt de stelling van 4 Every Ware dat de merkproducten in het kader van de acties bij de Carrefour in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht echter aldus, dat 4 Every Ware betoogt dat de restvoorraad door het uitvoeren van de acties zelf met toestemming van Guy Laroche in de handel is gebracht in de zin van artikel 13 UMVo. Hoewel in deze procedure niet aan de orde is gekomen wat voor en tijdens de acties fysiek met (elk exemplaar van) de restvoorraad is gebeurd, is gesteld noch gebleken dat die voorraad na de productie in Europa of na de invoer ten behoeve van de acties bij

Carrefour de Gemeenschap heeft verlaten. De restvoorraad zal dus – buiten opslag bij of voor Promeco/ Carrefour ergens in Europa – op zijn best uitgesteld hebben gelegen op de speciaal daarvoor ontworpen verkoopbanken in de Carrefour Frankrijk en daarna in de Carrefour België.

4.15. Uit het arrest van het Hof van Justitie EG van 30 november 2004 in de zaak Peak Holding (zaak C-16/03) volgt dat het te koop aanbieden (maar er niet in slagen te verkopen) onvoldoende is om te kunnen spreken van “in de handel brengen” in de zin van artikel 13 UMVo. Zelfs als het te koop aanbieden als een op de markt gerichte handeling moet worden aangemerkt, gaat het er immers om dat de merkhouder niet mag worden beperkt om het voor het eerst in de handel brengen van de merkproducten binnen de Gemeenschap te controleren. De merkhouder zou daarin wel worden beperkt als – hier – de restvoorraad wel door het enkele te koop aanbieden als in de handel brengen zou worden aangemerkt, al is het maar omdat hij in een geval als het onderhavige, waarin het niet de merkhouder zelf is, maar een derde die met zijn toestemming merkproducten in het kader van een exclusieve loyaliteitsactie mag verkopen, de controle kwijt zou raken als die verkoop binnen dat kader (en binnen de gegeven toestemming) niet is gelukt.

4.16. Dat brengt mee dat er vanuit is te gaan dat de restvoorraad merkproducten tot aan de verkoop door Promeco aan Boxter niet in de handel is gebracht volgens artikel 13 lid 1 UMVo en dat tot dat moment dus ook geen sprake kan zijn van uitputting van de rechten van Guy Laroche op de restvoorraad. Het verweer van 4 Every Ware dat de merkrechten van Guy Laroche al bij de eerste actie bij de Carrefour in Frankrijk zijn uitgeput, treft voor de restvoorraad dan ook geen doel. Om dezelfde redenen is ook tijdens de actie bij Carrefour België geen sprake geweest van het in de handel brengen van de restvoorraad en dus ook niet van uitputting van de rechten van Guy Laroche daarop.

4.17. Nu gesteld noch gebleken is dat de verkoop van Boxter aan 4 Every Ware met goedvinden van Guy Laroche is geschied, gaat het er dus om of de verkoop van Promeco aan Boxter – waarop de discussie tussen partijen zich vervolgens ook toespitst – met toestemming van Guy Laroche heeft plaatsgevonden. Daarover overweegt de rechtbank als volgt.

4.18. In het Copad-arrest⁸ heeft het Hof van Justitie overwogen:

“43. Evenwel blijkt tevens uit de rechtspraak van het Hof dat in bepaalde gevallen dit uitputtingsbeginsel effect sorteert wanneer de verhandeling van waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder. Dit is in het bijzonder het geval bij een licentiehouder (zie, in die zin, arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, Jurispr. Blz. I-2789, punt 34).

44. In een dergelijke situatie kan de licentiegever immers de kwaliteit van de waren van de licentiehouder controle-

- 5 Hof van Justitie EG 20 november 2001, C-414/99, C-415/99 en C-416/99, IEPT20111120 (Davidoff); Hoge Raad 15 oktober 2010, ECLI: NL:HR:2010:BN1414, IEPT20101015 (Makro/Diesel).
- 6 Hof van Justitie EG 8 april 2003, C-244/00, LJN BF8104 (Van Doren/ Lifestyle).
- 7 Vergelijk HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, IEPT20041130 (Peak Holding).

ren door in de licentieovereenkomst specifieke clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren.

45. Volgens de rechtspraak van het Hof volstaat een dergelijke mogelijkheid opdat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, die – zoals in punt 22 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht – erin bestaat de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie, in die zin, arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, reeds aangehaald, punten 37 en 38).

46. Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.”

4.19. In het onderhavige geval is het weliswaar niet de direct door Guy Laroche gecontracteerde licentiehouder (TOM) geweest die de restvoorraad feitelijk in de handel heeft gebracht, maar de op basis van de licentieovereenkomst Frankrijk en België ingeschakelde sub-licentiehouder Promeco. Dat neemt naar het oordeel van de rechtbank niet weg dat in die verhouding dezelfde redenering opgaat als in de hiervoor uit het Copad-arrest overgenomen overwegingen. Ook in deze situatie, waarin de afspraak tussen de merkhouders Guy Laroche en de licentiehouder TOM was dat de laatste een sub-licentiehouder zou inschakelen voor het uitvoeren van de acties, heeft de licentiegever Guy Laroche immers de kwaliteit van de waren kunnen controleren door specifieke clausules op te nemen die TOM verplichtten zich aan de instructies te houden en die Guy Laroche zelf de mogelijkheid boden de naleving van die instructies te verzekeren. Het is daarom dat het in de handel brengen van de restvoorraad in beginsel moet worden geacht te zijn geschied met toestemming van Guy Laroche en dat het eventuele tekortschieten van TOM daarbij in beginsel via de mogelijkheden die het verbintenissenrecht bieden, moet worden opgelost.

4.20. Zoals al overwogen kan Guy Laroche echter alsnog haar merkrechten inzetten als TOM heeft gehandeld in strijd met een van de in artikel 22 lid 2 UMVo genoemde bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten. Op grond van het hiervoor aangehaalde Copad-arrest is dan geen sprake van uitputting en kan Guy Laroche ook optreden tegen derden, zoals 4 Every Ware, op grond van merkinbreuk.

4.21. In dat kader is van belang dat wat Guy Laroche heeft aangevoerd als weergegeven onder 3.2.2. De rechtbank is het met Guy Laroche eens dat de door TOM met Promeco gemaakte afspraak in artikel 7 van de MAU II

over de restvoorraad niet strookt met de door Guy Laroche in de licentieovereenkomst België aan TOM gegeven instructies. De toestemming die Guy Laroche TOM in de licentieovereenkomst België heeft gegeven was nadrukkelijk beperkt tot het in de handel brengen van de merkproducten in het kader van de actie bij Carrefour België van 13 februari 2013 tot 22 juni 2013 (zie de inhoud van de toestemmingsverklaring, 2.7, en artikel 10 van de licentieovereenkomst België, 2.8). Over de restvoorraad is ondubbelzinnig afgesproken dat ‘partijen zullen samenkomen om de modaliteiten van een liquidatie van de overblijvende voorraad te bespreken, goed wetende dat TOM geen enkele actie zal ondernemen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LAROCHE’ (zie de inhoud van de toestemmingsverklaring, 2.7, en artikel 13.1.g. van de licentieovereenkomst, 2.8). Door aan Promeco toe te staan om zonder overleg met en toestemming van Guy Laroche de restvoorraad na de periode van de actie bij Carrefour België aan derden te verkopen, is TOM dan ook tekortgeschoten in de nakoming van in elk geval een bepaling in de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan als bedoeld in artikel 22 lid 2 sub a UMVo.

4.22. De rechtbank gaat voorbij aan de door Guy Laroche betwiste stelling van 4 Every Ware dat Guy Laroche met die – aan artikel 7 van de MAU I gelijklopende – bepaling in de MAU II over de verkoop van de restvoorraad heeft ingestemd. Guy Laroche was blijkens haar verklaring van 30 mei 2012 (2.5) weliswaar bekend met artikel 7 van de MAU I, maar zowel in die verklaring als in alle overige in het geding gebrachte uitingen van Guy Laroche benadrukt zij dat na de actie (zonder haar toestemming/zonder overleg) geen verkoop van de restvoorraad mag plaatsvinden. Zo schrijft zij na het bekend worden met de MAU I en voorafgaand aan de actie bij Carrefour Frankrijk in de verklaring van 30 mei 2012: “Under no circumstances can the Products be imported and sold by PROMECO in another context than the above mentioned promotion.” Ook in de toestemming aan TOM om voor de vervolgactie bij Carrefour België weer met Promeco in zee te gaan, stelt zij nadrukkelijk als voorwaarde dat: “Les parties se réuniront alors afin de discuter des modalités d’écoulement des stocks restants, étant entendu qu’aucune action ne pourra être entreprise sans l’autorisation préalable écrite de LAROCHE.” Bij e-mail van 29 januari 2013 herinnert zij daar TOM nogmaals aan door te schrijven dat TOM Promeco er goed aan moet herinneren dat na de operatie in België geen voorraadliquidatie zal plaatsvinden. Zelfs als uit die e-mail zou volgen, zoals 4 Every Ware heeft betoogd en Guy Laroche heeft betwist, dat Guy Laroche bij e-mail van 28 januari 2013 (2.10) de MAU II toegestuurd heeft gekregen en heeft gezien, volgt uit de inhoud van de e-mail van 29 januari 2013, net als uit de andere citaten, dus juist dat Guy Laroche niet wilde instemmen met een bepaling als artikel 7 op grond waarvan Promeco vrij was om de restvoorraad naar eigen inzicht te verkopen.

4.23. De rechtbank maakt uit de correspondentie van eind augustus 2013 tussen TOM en [A], toen de restvoorraad al door Promeco aan Boxter was verkocht, op dat TOM zich ook goed bewust was van de instructies die Guy Laroche haar had opgelegd. Als [A] immers in de e-mail van 25 augustus 2013 aan TOM, c.c. aan Guy Laroche, 'PS' bericht dat de restvoorraad aan Boxter is verkocht (2.13), reageert TOM daar de dag daarna naar [A] op door aan te geven dat [A] Guy Laroche nu heeft 'wakker gemaakt' en dat Guy Laroche vragen stelt. Het feit dat TOM en Promeco daarna alsnog aan Guy Laroche hebben voorgesteld om de restvoorraad via een nieuwe actie, maar nu met Système U, te verkopen, onderschrijft dat TOM (en ook Promeco) wist dat overleg met en toestemming van Guy Laroche nodig was.

4.24. De conclusie die aan het voorgaande kan worden verbonden, is dat Guy Laroche zich kan beroepen op haar merkrechten jegens TOM op grond van artikel 22 lid 2 UMVo en zich zodoende – bij gebreke van uitputting van haar merkrechten – tegen (verdere) verhandeling, zoals tegen de verhandeling door 4 Every Ware, kan verzetten.

4.25. Nu TOM naar het oordeel van de rechtbank is tekortgeschoten in de nakoming van in elk geval een bepaling in de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan, kan de vraag of TOM (ook) heeft gehandeld in strijd met een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten in het midden blijven. Dat brengt mee dat niet van belang is of de merkproducten luxueus en/of prestigieus zijn en ook niet of de wijze van aanbieden van de merkproducten door 4 Every Ware strookt met het karakter van de merken en of dat in die zin afbreuk doet aan de reputatie en het imago van de merken.

vorderingen

4.26. Het door Guy Laroche in conventie in de hoofdzaak gevorderde inbreukverbod is toewijsbaar als hierna vermeld nu 4 Every Ware door de onder 2.19 benoemde handelingen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Guy Laroche. Uit de vaststelling van de inbreuk volgt dat aannemelijk is dat de mogelijkheid bestaat dat Guy Laroche schade heeft geleden. Dat is voldoende voor de verwijzing naar de schadestaatprocedure. Ook de vordering tot vergoeding van de schade op te maken bij staat is daarom toewijsbaar.

4.27. Guy Laroche heeft niet toegelicht waarom zij belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat 4 Every Ware (door voornoemd inbreukmakend handelen) onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, naast het gevorderde verbod en de gevorderde schadevergoeding. De verklaring voor recht zal daarom worden afgewezen.

4.28. 4 Every Ware heeft verweer gevoerd tegen de vordering van Guy Laroche tot 'het terughalen van alle verkochte merkproducten' – kort gezegd en voor zover nu nog van belang – nu zij geen grip heeft op het handelen van haar afnemers en dus niet in staat is aan een dergelijk bevel te voldoen. Zij is echter wel in staat de door haar verkochte merkproducten terug te roepen door een brief aan alle afnemers van de door haar verkochte merkproducten te sturen. Gelet hierop zal de rechtbank het (mindere van het) gevorderde toewijzen, in die zin dat 4 Every Ware een terugroeping dient te doen met een brief met de inhoud zoals in het dictum vermeld. De rechtbank zal aan de naleving van dit bevel een termijn verbinden.

4.29. Guy Laroche vordert verder 4 Every Ware te bevelen de merkproducten die zij nog in voorraad heeft, alsmede de teruggehaalde merkproducten, aan Guy Laroche af te geven. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Guy Laroche ook een gerechtvaardigd belang bij deze vordering tot afgifte. Ook aan dit bevel zal de rechtbank een termijn verbinden.

4.30. De dwangsommen zullen als in het dictum vermeld worden gematigd en gemaximeerd.

(...)

5 De beslissing

De rechtbank:

in conventie

in de hoofdzaak

5.1. veroordeelt 4 Every Ware om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de merkrechten van Guy Laroche, bestaande uit het aanbieden, het in voorraad houden voor verkoop en het verkopen van de merkproducten zonder toestemming van Guy Laroche;

5.2. beveelt 4 Every Ware binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een brief te sturen aan al haar afnemers aan wie zij merkproducten heeft verkocht en/of geleverd op haar gebruikelijke briefpapier en met uitsluitend de volgende inhoud, al dan niet vertaald als het buitenlandse klanten betreft: "Geachte klant,

Uit een vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 september 2016 dat wij hierbij meesturen, volgt dat wij aan u huishoudlinnen (zelf in te vullen welke producten) van het merk Guy Laroche/GL hebben geleverd die inbreuk maken op de merkrechten van Guy Laroche. De rechter heeft ons daarom geboden u te verzoeken alle deze door ons aan u geleverde en nog in uw bezit zijnde producten zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, waarbij wij op uw verzoek de kosten van retournering zullen vergoeden.

Hoogachtend,

[X];"

onder gelijktijdige toezending van correcte en complete kopieën van die brieven, zonder weglatingen, aan de advocaten van Guy Laroche;

5.3. beveelt 4 Every Ware de nog in haar bezit zijnde merkproducten binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, alsmede de naar aanleiding van de terugroeping ontvangen merkproducten binnen 14 dagen na ontvangst daarvan, af te geven aan Guy Laroche;

5.4. veroordeelt 4 Every Ware tot betaling aan Guy Laroche van een dwangsom van € 20.000,- in het geval van niet-naleving van 5.1., 5.2. en/of 5.3. voor iedere dag dat, dan wel van € 500,- in het geval van niet-naleving van 5.1. en/of 5.3. voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van Guy Laroche, 4 Every Ware niet aan een of meer van de hiervoor genoemde bevelen voldoet, met een maximum van € 500.000,-;

5.5. veroordeelt 4 Every Ware tot betaling aan Guy Laroche van de door de inbreuk door Guy Laroche geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

(...)

5.8. veroordeelt 4 Every Ware in de proceskosten van Guy Laroche, begroot op € 20.904,20 (zonder betekening van het vonnis), dan wel € 20.969,75 (als het vonnis wordt betekend), als deze kosten niet binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis worden voldaan te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis;

5.9. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst af wat anders of meer is gevorderd;

(...)

Noot

Licentieovereenkomsten met (weder-) verkooprestricties gezien vanuit merkenrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief

Merkinbreuk aangenomen wegens de wederverkoop van een restvoorraad die onder licentie was geproduceerd voor een spaaractie in supermarkten. Hoe verhoudt dit verbod zich tot de merkenrechtelijke uitputting én het Europese mededingingsrecht?

Inleiding

1. Merkhouders kunnen gebruik maken van verschillende manieren om hun luxe merkproducten te promoten. Eén van die manieren betreft de tijdelijke verkoop via een niet-regulier verkoopkanaal in het kader van een 'exclusieve actie'. Hierbij verleent de merkhouders toestemming aan een wederverkoper om zijn merkproducten voor een specifieke actie te verkopen en eventueel te produceren. Voorbeelden zijn de (tijdelijke) verkoop van een speciale collectie van het Nederlandse mode-duo Viktor & Rolf bij de winkelketen H&M en de Albert Heijn-spaaractie voor Villeroy & Boch servies. De toestemming van de merkhouders wordt bij dit soort acties vaak strikt geclausuleerd voor wat betreft de verkooppunten, de duur van de actie, de aantallen, de wijze waarop het aanbod moet worden gepresenteerd e.d. De uitspraak van de rechtbank in de zaak *Guy LaRoche/4 Every Ware* legt de problematiek bloot die kan ontstaan in de periode na afloop van de initiële samenwerking of actie wanneer – anders dan eerder voorzien in de overeenkomst tussen merkhouders en initiële afnemer/wederverkoper – een restvoorraad verder wordt verhandeld.
2. Het geschil gaat over de verkoop van een restvoorraad merkproducten van het Franse modehuis Soci  t   Guy LaRoche SAS ("**Guy LaRoche**") onder de merken GUY LAROCHE en GL door de Nederlandse onderneming 4 Every Ware Stocklots B.V. ("**Every Ware**"). Vanuit merkenrechtelijk perspectief is met name de discussie over de uitputting van de merkrechten interessant. Daarnaast kunnen er mededingingsrechtelijke vraagtekens worden geplaatst bij de juridische houdbaarheid van de overeengekomen (weder)verkooprestricties. Hoewel uit de beslissing van de rechtbank niet blijkt dat het mededingingsrecht onderdeel was van het partijdebat, zullen wij deze uitspraak wel mede in dat kader bespreken.
3. Hieronder worden eerst de relevante feiten geschetst, vervolgens wordt het oordeel van de rechtbank besproken. Daarbij wordt vooral stilgestaan bij de (al dan niet juistheid van de) overwegingen over uitputting van merkrechten. Voorts volgt een analyse van de uitspraak in het licht van het mededingingsrecht.

De feiten

4. Guy LaRoche heeft voor een promotieactie in 2012 een overeenkomst gesloten met de Franse huishoudspecialist Textiles Oliviers Mercier SARL ("**TOM**"). In deze overeenkomst heeft Guy LaRoche aan TOM het recht verleend om in de periode van 1 augustus tot en met 30 november 2012 een serie merkproducten zoals baddoeken, lakens en ander huishoudlin-

nen (de "**merkproducten**") te (doen) produceren en verkopen in het kader van een exclusieve loyaliteits- en spaaractie bij Carrefour-supermarkten in Frankrijk (de "**Actie in Frankrijk**"). In het vonnis van de rechtbank wordt voornoemde overeenkomst een 'licentieovereenkomst' genoemd (de "**licentieovereenkomst Frankrijk**"). TOM heeft ter uitvoering van de licentieovereenkomst Frankrijk de Belgische vennootschap Promeco N.V. ("**Promeco**") ingeschakeld. TOM en Promeco hebben op 7 april 2012 hun afspraken vastgelegd in een Mutual Agreement of Understanding ("**MAU I**"). Deze MAU I bevatte een bepaling inhoudende dat, na afloop van de Actie in Frankrijk, Promeco de resterende voorraad producten (die niet door Carrefour zijn verkocht), terug zal nemen en tot eind januari 2013 mag verkopen aan derden. Guy LaRoche gaf op 30 mei 2012 een verklaring af waarin zij haar goedkeuring verleende voor de afspraken genoemd in MAU I.

5. Aan de afspraak tot verkoop van de restvoorraad door Promeco is kennelijk geen uitvoering gegeven. Na afloop van de Actie in Frankrijk resteerde nog een onverkochte voorraad. Voor deze restvoorraad werd tussen Guy LaRoche en TOM overeengekomen om een soortgelijke actie te herhalen bij Carrefour-vestigingen in België (de "**Actie in België**"). De afspraken werden geformaliseerd in een nieuwe overeenkomst tussen Guy LaRoche en TOM van 21 januari 2013 (de "**licentieovereenkomst België**"). De licentieovereenkomst België bevatte, net als de licentieovereenkomst Frankrijk, strikte verkooprestricties. De Actie in België gold namelijk wederom voor een afgebakende periode (13 februari 2013 – 22 juni 2013) en de merkproducten dienden te worden uitgesteld in speciaal daartoe ontworpen toonbanken, los van de gewone schappen. Anders dan in het geval van de Actie in Frankrijk, verleende Guy LaRoche ditmaal *geen* (impliciete) toestemming voor verkoop van een restvoorraad na afloop van de Actie in België. De licentieovereenkomst België voorzag er juist in dat het lot van een nieuwe restvoorraad onderwerp van overleg moest zijn en dat Guy LaRoche daarover de zeggenschap wilde houden.
6. Voor de uitvoering van de Actie in België sloot TOM wederom een Mutual Agreement of Understanding af met Promeco ("**MAU II**"). Ook hierin werd, ditmaal in strijd met de Licentieovereenkomst België, aan Promeco het recht verleend om de voorraad restproducten na afloop van de Actie in België tot uiterlijk eind juli 2013 aan derden te verkopen. Guy LaRoche herinnerde TOM er nog dringend aan dat Promeco na de Actie in België de restvoorraad niet mocht liquideren. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Eind juli 2013 is de restvoorraad door Promeco verkocht aan de Belgische vennootschap Boxter BVBA ("**Boxter**"). Guy LaRoche werd hierover geïnformeerd. Boxter verkocht op haar beurt een deel van de restvoorraad (300.000 merkproducten) door aan het Nederlandse bedrijf Every Ware met de mededeling dat de merkproducten met toestemming van Guy LaRoche in de handel zijn gebracht. Every Ware bood de producten aan op haar websites en op een online handelsforum. Daarnaast verkocht zij de producten door aan een aantal ondernemingen. Guy LaRoche maakt bezwaar met een beroep op haar – naar zij stelt niet uitgeputte – merkrechten.

Rechtsverwerking?

7. De rechtbank passeert het primaire verweer van Every Ware dat sprake is van rechtsverwerking aan de zijde van Guy LaRoche. Volgens Every Ware volgt de rechtsverwerking uit het 'stiltzitten' van Guy LaRoche bij ondermeer de wetenschap van MAU II en de verkoop van de restvoorraad aan Boxter. De rechtbank oordeelt dat geen voor rechtsverwerking benodigde bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, waardoor bij Every Ware het gerechtvaardigd vertrouwen zou zijn gewekt dat Guy LaRoche haar

aanspraak op merkbescherming niet meer geldend zal maken of dat de positie van Every Ware onredelijk zou worden benadeeld of verzaamd bij een handhaving van de rechten van Guy LaRoche. De omstandigheid die aan de basis ligt van het aanspreken van Every Ware op merkinbreuk (de verkoop aan Boxter) heeft namelijk pas na afloop van de Actie in België plaatsgevonden. Daarnaast hebben de door Every Ware genoemde omstandigheden geen van alle betrekking op de relatie tussen Guy LaRoche en Every Ware en was Every Ware nog niet in beeld ten tijde van deze omstandigheden. Aan de zijde van Every Ware kan dus onmogelijk ten tijde van de genoemde omstandigheden enig gerechtvaardigd vertrouwen door Guy LaRoche zijn gewekt. Every Ware heeft voorts geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die zouden hebben plaatsgevonden in de periode tussen de verkoop van de producten door Boxter aan Every Ware en de vordering van Guy LaRoche op Every Ware (r.ov. 4.4 t/m 4.6).

Uitputting en de Copad-uitzondering

8. Het subsidiaire verweer van Every Ware betrof het beroep op uitputting ex artikel 13 UMVo.¹ Every Ware stelde dat de merkrechten van Guy LaRoche bij de Actie in Frankrijk zijn uitgeput aangezien de merkproducten met toestemming van Guy LaRoche door Promeco in de handel zijn gebracht. De omstandigheden daarna betreffen verdere verhandeling, waartegen Guy LaRoche zich niet met een beroep op haar merkrechten kan verzetten. De rechtbank passeert het beroep van Every Ware en oordeelt – naar ons idee ten onrechte – dat zowel vóór de verkoop van Promeco aan Boxter, als daarna geen sprake is van uitputting.

Vóór de verkoop aan Boxter

9. Volgens de rechtbank is met betrekking tot de situatie vóór de verkoop van Promeco aan Boxter geen sprake geweest van het ‘in de handel brengen’ in de zin van artikel 13 UMVo. De rechtbank benadrukt ten eerste dat de merkproducten ten behoeve van en uitsluitend met het oog op de twee acties bij Carrefour in Frankrijk en België zijn geproduceerd en ingevoerd (r.ov. 4.12). Voor het intreden van uitputting wegens de levering aan Carrefour heeft Every Ware volgens de rechtbank te weinig gesteld; Every Ware heeft namelijk niets gesteld over de tussen Promeco en Carrefour gemaakte afspraken omtrent de acties (r.ov. 4.13). Deze overweging overtuigt volgens ons niet. Voor het intreden van uitputting door de levering aan Carrefour, gaat het namelijk niet om de afspraken tussen Promeco en Carrefour. Doorslaggevend is daarentegen de toestemming van Guy LaRoche voor voornoemde levering. Die toestemming was aanwezig.

10. Daarna oordeelt de rechtbank, met verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak *Peak*

*Holding*², dat geen sprake kan zijn van het ‘in de handel brengen’ indien de goederen slechts te koop werden aangeboden, zonder dat sprake is van een geslaagde verkoop (r.ov. 4.15). In *Peak Holding* is overwogen dat bij het slechts importeren van de producten door de merkhouder om deze te koop aan te bieden geen sprake is van een eerste verhandeling, nu de merkhouder niet in staat kan worden geacht om de economische waarde van het merk te hebben gerealiseerd (*Peak Holding*, r.ov. 38 en 42). De rechtbank in onderhavige zaak gebruikt voornoemd arrest om te overwegen dat het prerogatief van de merkhouder is om de eerste verhandeling binnen de Europese Unie te controleren. Volgens de rechtbank zou de merkhouder deze controle kwijtraken indien het enkel te koop aanbieden onder de reikwijdte van artikel 13 UMVo zou vallen, al is het maar omdat hij, zoals in dit geval, waarin een derde met toestemming van de merkhouder merkproducten in het kader van een exclusieve actie mag verkopen, de controle kwijt zou raken als die verkoop binnen dat kader niet lukt (r.ov. 4.15).

11. Deze redenering is onzes inziens gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest *Peak Holding*. In *Peak Holding* ging het om merkgoederen die door een zustervennootschap van de merkhouder (derhalve door een met de merkhouder verbonden vennootschap) te koop waren aangeboden in de EER en onverkocht waren gebleven. In dat geval zijn de overgebleven, nog niet verkochte producten nog niet verhandeld aangezien de merkhouder niet in staat is geweest de economische waarde van het merk te hebben gerealiseerd. Dat is een heel andere casus dan die in deze zaak, waarin Guy LaRoche toestemming heeft gegeven aan TOM om de merkproducten te laten vervaardigen, waarna deze (via Promeco) werden geleverd aan Carrefour en deels als restvoorraad door Promeco weer werden teruggenomen. Onzes inziens is hier wél sprake van uitputting. De uitputting zal volgens ons zijn ingetreden toen de goederen met toestemming van Guy LaRoche door de licentienemer TOM werden geïmporteerd en *a fortiori* toen deze door Promeco aan Carrefour werden geleverd. Aangezien het voorgaande met de toestemming van Guy LaRoche is geschied, is Guy LaRoche in staat geweest om de eerste verhandeling binnen de EER te controleren. Dat Carrefour, immers niet zijnde de merkhouder, de resterende goederen niet in het verkeer heeft gebracht, is voor uitputting niet relevant, aangezien die uitputting al was gerealiseerd op het moment dat die goederen met toestemming van de merkhouder door derden in het verkeer werden gebracht door vervaardiging en levering.

12. Kortom, de rechtsregel dat geen uitputting intreedt doordat de merkhouder invoert, inklaart en opslaat, zonder dat de merkhouder de goederen aanbiedt aan wederverkopers of consumenten (r.ov. 44, arrest *Peak Holding*), is hier door de rechtbank onjuist toegepast

- 1 Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Pb. 2009, L 78, p. 1), gewijzigd door Verordening (EU) Nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en De Raad van 16 december 2015 (Pb. 2015, L 341, p. 21).
- 2 HvJ EG 30 november 2004, C-16/03 (*Peak Holding/Axolin-Elinor*).

3 HvJ EG 23 april 2009, C-59/08 (*Copad/Dior*).

4 Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (Pb 2015, L. 336, p. 1).

5 Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb 2008, L. 229, p. 25).

en opgerecht door te oordelen dat dit ook geldt voor derden die de merkgoederen aanbieden (met toestemming van de merkhouder), maar uiteindelijk niet verkopen of doorleveren binnen met de merkhouder overeengekomen contractenrechtelijke kaders.

De tweede (merkenrechtelijke) vraag

13. Voorts oordeelt de rechtbank omtrent de tweede vraag: namelijk of de opvolgende verkoop van Promeco aan Boxter beschouwd kan worden als een handeling verricht met toestemming van Guy LaRoche en dus als een daad leidend tot uitputting (r.ov. 4.17).

14. Met verwijzing naar het *Copad*-arrest³ stelt de rechtbank voorop dat er in beginsel sprake is van een 'met de toestemming van de merkhouder in de handel brengen', indien dit wordt verricht door een economisch aan de merkhouder gelieerde partij, zoals een licentiehouder. Uit *Copad* volgt immers dat de merkhouder/licentiegever in dat geval over de mogelijkheid beschikt de kwaliteit van de producten te controleren door dit in de licentieovereenkomst af te spreken (*Copad*, r.ov. 43 en 44). Volgens de rechtbank geldt dit *mutatis mutandis* ook als verhandeling plaatsvindt door een sub-licentiehouder zoals in casu Promeco. Guy LaRoche kan immers nog steeds middels specifieke clausules in de licentieovereenkomst met TOM en daarin opgenomen instructies aan TOM de kwaliteit van de waren (doen) controleren (r.ov. 4.19). Daarom wordt in beginsel het in de handel brengen van de restvoorraad geacht te zijn geschied met toestemming van Guy LaRoche en dient een eventuele wanprestatie door TOM via het verbintenisrecht te worden opgelost (r.ov. 4.18-4.19).

15. Daarna overweegt de rechtbank dat de verkoop aan Boxter echter plaatsvond in strijd met bepalingen van de licentieovereenkomst die onder de reikwijdte van artikel 22 lid 2 UMVo vallen. De regel van artikel 22 lid 2 UMVo houdt in dat een merkhouder wel zijn merkrecht kan invoeren in geval van een licentiehouder die in strijd handelt met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake onder andere de duur daarvan. Ten aanzien van de verdere verhandeling van de restvoorraad na 22 juni 2013 door TOM was op grond van de licentieovereenkomst België de schriftelijke toestemming van Guy LaRoche vereist. Nu TOM zonder de goedkeuring van Guy LaRoche aan Promeco heeft toegestaan dat laatstgenoemde na 22 juni 2013 de restvoorraad mocht verkopen tot eind juli 2013, is volgens de rechtbank sprake van strijd met bepalingen uit de licentieovereenkomst België inzake de duur daarvan. Hierdoor zijn de merkrechten op grond van artikel 22 lid 2 UMVo niet uitgeput en kan Guy LaRoche nog steeds haar merkrecht invoeren, ook jegens de opvolgende verkrijger Every Wear (r.ov. 4.20, 4.21 en 4.24), aldus de rechtbank.

16. Ook dit onderdeel van de beslissing van de rechtbank overtuigt niet. Artikel 22 lid 2 UMVo is gelijk aan arti-

kel 25 lid 2 Uniemerkenrichtlijn⁴ en artikel 8 lid 2 Gemeenschapsmerkenrichtlijn (oud).⁵ In *Copad* ging het om een handelen van een licentiehouder dat ingevolge de merkhouder in strijd was met een licentiebepaling vallend onder artikel 8 lid 2 Gemeenschapsmerkenrichtlijn (oud). Het Hof van Justitie overwoog in *Copad* dat een schending van één van de bepalingen genoemd in artikel 8 lid 2 Gemeenschapsmerkenrichtlijn in beginsel in de weg staat aan uitputting van het merkrecht (*Copad*, r.ov. 50). De opvolgende overwegingen van het Hof van Justitie brengen echter een niet in artikel 8 lid 2 Gemeenschapsmerkenrichtlijn (oud) en 22 lid 2 UMVo genoemde beperking aan voor de mogelijkheid van verzet tegen het gebruik van het merkrecht in geval van schending van de in deze bepalingen bedoelde situaties.

17. Het Hof van Justitie overwoog in *Copad* dat, indien er in beginsel sprake is van toestemming van de merkhouder voor het in de handel brengen van (prestigieuze) waren en de licentiehouder daarbij in strijd handelt met één van de bepalingen vallend onder artikel 8 lid 2 Gemeenschapsmerkenrichtlijn (oud) (dus ook artikel 22 lid 2 UMVo), de merkhouder zich alleen tegen die verdere verhandeling kan verzetten *indien deze verhandeling afbreuk doet aan de reputatie van het merk* (*Copad*, r.ov. 57 en 59). Deze laatste overweging van het Hof van Justitie is relevant voor onderhavige zaak. Immers, Guy LaRoche heeft aanvankelijk in de licentieovereenkomst België toestemming verleend aan TOM en Promeco voor de verkoop van merkproducten in het kader van de Actie in België. Vervolgens is, volgens de rechtbank, door de nadere verhandeling van de merkproducten na 22 juni 2013 in strijd gehandeld met een 'artikel 22 lid 2 UMVo-bepaling'. Gelet op het arrest *Copad* kan Guy LaRoche zich echter alleen tegen deze nadere verhandeling verzetten indien deze afbreuk doet aan de reputatie van de merkrechten van Guy LaRoche. De rechtbank heeft deze voorwaarde geheel niet in aanmerking genomen en is onzes inziens daarom ten onrechte voorbij gegaan aan de nadere overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest *Copad*.

18. Ten slotte staat los van het voorgaande vast dat de merkrechten van Guy LaRoche nog vóór de nadere verhandeling door Promeco na 22 juni 2016 reeds zijn uitgeput door de import en levering van merkproducten (met toestemming van Guy LaRoche) aan Carrefour in het kader van de Actie in Frankrijk en Actie in België (zie paragraaf 11).

De verkooprestricties in het licht van het mededingingsrecht?

19. Op grond van het bovenstaande valt op de merkenrechtelijke overwegingen van de rechtbank wel een en ander af te dingen. Daarnaast is de vraag hoe deze casus mededingingsrechtelijk dient te worden beoordeeld, meer in het bijzonder: had Every Ware met

succes de door Guy LaRoche afgedwongen verkoop-restrictie kunnen vernietigen met een beroep op het mededingingsrecht? Het kartelverbod van artikel 101 lid 1 VWEU is bij uitstek het instrument om concurrentiebeperkende maatregelen en verplichtingen tegen te gaan. Artikel 101 lid 1 onder b VWEU noemt onder meer als verboden beperking overeenkomsten die de afzet beperken.

20. Het arrest *BWW/Bayer*⁶ van het gerechtshof Amsterdam betreft een vergelijkbare casus, met dien verstande dat deze casus zich afspeelde in de jaren '80 van de vorige eeuw, een tijd waarin de communautaire uitputtingsregel van artikel 13 UMVo nog niet gold. In die tijd kende het Benelux merkenrecht de universele (wereldwijde) uitputtingsleer. Het hof Amsterdam heeft in *Bayer/BWW* een soortgelijke wederverkoop-restrictie wel vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt beoordeeld en nietig geacht. De casus was (verkort weergegeven) als volgt. Bayer AG ("**Bayer**") was een producent van zonnebrandmiddelen die haar producten in Europa onder het merk Delial verkocht. Aangezien er sprake was van een in de Verenigde Staten geldend conflicterend merk (Dial), startte Bayer met de verkoop van producten in de Verenigde Staten onder het merk Deléal. Nadat de verkoop in de Verenigde Staten was gestaakt, werd de restvoorraad Deléal meerdere malen doorverkocht, onder andere aan een wederverkoper in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij hanteerde Bayer een kettingbeding waardoor een wederverkoopbeperking van kracht was. Deze beperking hield in dat de producten uiteindelijk slechts mochten worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of het Caraïbisch gebied. Uiteindelijk is de restvoorraad in handen gekomen van het Nederlandse Beauty World Wide N.V. ("**BWW**"), die op haar beurt trachtte een deel van de producten door te verkopen aan drogisterijen in Nederland.

21. Anders dan Guy LaRoche in onderhavige zaak, kon Bayer geen beroep doen op een bepaling uit merkenrechtelijke regelgeving voor verzet tegen gebruik van haar merken door een derde. Gelet op de veelal geldende universele uitputtingsleer waren haar merkenrechten immers reeds uitgeput door de verkoop van de producten in de Verenigde Staten. Bayer beriep zich daarom (alleen) op de wederverkoopbeperking. De wederverkooprestrictie werd zowel in eerste aanleg als in hoger beroep echter in strijd met artikel 85 lid 1 van het EG-verdrag (thans artikel 101 lid 1 VWEU) geacht (*BWW/Bayer* r.ov. 4.5). Bayer had tevergeefs aangevoerd dat de wederverkoopbeperking was bedoeld ter bescherming van het specifieke voorwerp van het merkenrecht, namelijk de herkomstfunctie en de controlefunctie. De controlefunctie, ook aangeduid als 'the right of first marketing', was uitgeput door de verkoop naar het Verenigd Koninkrijk (*BWW/Bayer*, r.ov. 5.34). De herkomstfunctie, in dit geval het voorkomen van verwarring en het in stand houden van merkdifferentiatie tussen de merken Delial en Deléal, verhield zich niet tot het feit dat Bayer had toegestaan

dat de goederen in het Verenigd Koninkrijk onder het merk Deléal werden verkocht (*BWW/Bayer* r.ov. 5.24). Zodoende oordeelde het hof dat Bayer geen in het kader van het (toenmalige) EG-verdrag positief te waarden belang aan haar merken kon ontleen dat een beperking van het vrije verkeer en de mededinging kon rechtvaardigen.

22. Een andere zaak waarin het merkenrecht moest wijken voor het mededingingsrecht betreft de zaak *Toltecs/Dorcet*.⁷ In die zaak was ter beëindiging van een merkenrechtelijk geschil een vaststellingsovereenkomst gesloten met een afbakeningsbeding dat inhield dat de Nederlandse tabakshandelaar Segers ("**Segers**") zijn merk Toltecs in Duitsland zou beperken tot de verkoop van een bepaald soort tabak. De wederpartij BAT Cigaretten-Fabriken GmbH ("**BAT**") stelde dat het merk Toltecs verward zou kunnen worden met haar ingeschreven, maar niet in het handelsverkeer gebruikte reservemerk Dorcet. Bij de procedure voor het Hof van Justitie kwam de vraag aan de orde of dergelijke afbakeningsovereenkomsten al dan niet in strijd zijn met artikel 85 lid 1 van het (toenmalige) EG-verdrag (thans artikel 101 lid 1 VWEU). Het Hof van Justitie oordeelde dat afbakeningsovereenkomsten, waarbij in het wederzijds belang van partijen en ter vermijding van verwarring of conflicten, de gebruiksomvang van hun respectieve merken worden vastgelegd, geoorloofd en doelmatig zijn. *Dit verhindert echter niet dat het kartelverbod op zulke overeenkomsten van toepassing is wanneer zij tevens een verdeling van de markt en andere mededingingsbeperkingen beogen* (*Toltecs/Dorcet*, r.ov. 33).

23. Het Hof van Justitie oordeelde dat door de afbakeningsovereenkomst tussen BAT en Segers wel de mededinging ongunstig is beïnvloed (*Toltecs/Dorcet*, r.ov. 37). Voor Segers waren er namelijk enkel verplichtingen en nadelen overeengekomen, zoals de beperking van het gebruik van het merk Toltecs. BAT kreeg daarentegen slechts een zuiver fictieve verplichting opgelegd, inhoudende dat zij bereid zou zijn om haar oppositie tegen merk Toltecs op de Duitse markt in te trekken. BAT had juist met haar eerdere oppositie misbruik gemaakt van de aan haar merkenrecht verbonden bevoegdheden. BAT had immers een niet-gebruikt reservemerk dat op verzoek van elke derde kon worden doorgehaald, terwijl Segers een rechtmatig in een lidstaat verworven en gebruikt merk had. De overeenkomst had ten slotte geen ander doel dan BAT in staat te stellen de verhandeling van Segers van de tabak in Duitsland te controleren en uiteindelijk te belten (*Toltecs/Dorcet*, r.ov. 34-35 en 37). Door deze omstandigheden was de overeenkomst mededingingsrechtelijk ongeoorloofd. Andere voorbeelden van een concurrentierechtelijke 'beperking op uitoefening van merkenrechten is het arrest *IHT/Ideal-Standard*⁸. In die zaak aanvaardde het Hof van Justitie dat merken door legitieme transacties, zonder oogmerk tot marktenverdeling, in verschillende lidstaten in verschillende handen kunnen komen en dat op grond

6 Gerechtshof Amsterdam 21 december 1995 rolnummer 1142/94 (*BWW/Bayer*) (niet gepubliceerd).

7 HvJ EG 30 januari 1985, in de zaak 35/83 (*Toltecs/Dorcet*).

8 Hof van Justitie EG 22 juni 1994, zaak C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik en Danziger/Ideal-Standard en Wabco Standard*, Jur. 1994, p. I-2836.

- 9 Hof van Justitie EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58-64, *Consten en Grundig/Commissie*, ECLI:EU:C:1966:41.
- 10 G. van der Wal, Arrest MicroLeader: communautaire uitputting van artikel 81 lid 1 EG Verdrag, NTER 2001, p.48-52; G. van der Wal, 'Commentaar bij EGvEA 16 december 1999 MicorLeader', IER 2001, p. 99-101.
- 11 HR 16 januari 2009, gemeente Heerlen/Whizz, ECLI:N-L:HR:BG:3582.
- 12 HvJEG 14 december 1995, zaak C-430/93, Van Schijndel, Jur. 1995, p. I-4705, NJ 1997, 116; HvJ EG 1 juni 1999, zaak C-126/99, Benetton, Jur. 1999, p. I-3055; zie voor grondige analyse: H.B. Krans, H.H.B. Vedder, M.H. Wissink, 'Ambtshalve toetsing van overeenkomsten aan het kartelverbod, VtA 2005/1, p. 5-33.

van de uitoefening van nationale merkrechten belemmeringen kunnen ontstaan voor de toegang tot de markt van een lidstaat voor producten met een zelfde merk uit een andere lidstaat. In r.ov. 59 overweegt het Hof echter uitdrukkelijk dat het kartelverbod van toepassing is op een aan een marktverdeling ten grondslag liggende overeenkomst indien een merkoverdracht wordt ingezet 'als instrument van een mededingingsregeling'. Een dergelijke casus deed zich voor in het arrest *Grundig* van het Hof van Justitie⁹. Als vuistregel kan gelden dat contractuele beperkingen die worden overeengekomen ter bescherming van het in de rechtspraak erkende specifieke voorwerp van een intellectueel eigendomsrecht buiten het bereik van het kartelverbod zullen vallen. Ontbreekt die rechtvaardiging, dan kan een concurrentiebeperking niet met een beroep op het intellectuele eigendomsrecht worden gerechtvaardigd.¹⁰

24. Uit de *rechtspraak* volgt dat i) wederverkooprestricties niet altijd mededingingsrechtelijk geoorloofd zijn en ii) een merkhouder zich niet gemakkelijk kan verschuilen achter zijn merkrechten bij een ontoelaatbare mededingingsrechtelijke wederverkooprestrictie. Voor een succesvol verweer dient er namelijk een daadwerkelijk tot de kern van het merkenrecht behorend belang, zoals voorkoming van afbreuk van de herkomst- of controlefunctie, te worden aangetoond. Indien het mededingingsrecht daarom onderwerp van partijdebat was geweest in de zaak tussen Guy La Roche en Every Ware, dan is niet uit te sluiten dat de wederverkooprestricties genoemd in de licentieovereenkomsten in strijd met artikel 101 lid 1 VWEU zouden zijn geacht. Immers, gelet op *Bayer/BWW* voldoet een contractsbeding dat de verkoop van goederen in strijd met bepaalde actievoorwaarden (inzake de plaats of in dit geval de duur daarvan) verbiedt niet aan artikel 101 lid 1 VWEU. Voorts lijkt in onderhavige zaak de (vermoedelijk mededingingsrechtelijke ongeoorloofde) wederverkooprestrictie niet gerechtvaardigd door een tot de kern van het merkenrecht behorend belang van Guy LaRoche. De controlefunctie lijkt niet in het geding te zijn gelet op de eerste (door Guy La Roche goedgekeurde) verhandelingen in het kader van de acties. Tevens valt op het eerste gezicht niet in te zien dat de herkomstfunctie in het gevaar is bij een verdere verhandeling na 22 juni 2013.

Slotsom: de onlosmakelijke verbondenheid tussen het mededingings- en het merkenrecht

25. De door de rechtbank Den Haag gewezen uitspraak is zowel vanuit merkenrechtelijk, als mededingingsrechtelijk perspectief interessant. Merkenrechtelijk bezien had de rechtbank, gelet op de arresten *Peak Holding* en *Copad*, onzes inziens wel het beroep op uitputting gegrond dienen te verklaren. De merkrechten waren immers bij de eerste import door TOM en levering door Promeco aan Carrefour (met de goedkeuring van Guy LaRoche) in het kader van de Actie in Frankrijk reeds uitgeput. Tevens heeft de rechtbank haar oor-

deel gesteund op het arrest *Copad*, maar is onzes inziens de *Copad*-leer niet volledig toegepast. Het enkel, bij de verdere verhandeling na de Actie in België, in strijd handelen met een 'artikel 22 lid 2 UMVo-bepaling' rechtvaardigt immers op grond van voornoemde leer niet de conclusie van een merkinbreuk. Daarnaast blijkt dat het mededingingsrecht, zodra onderdeel van het partijdebat, van invloed kan zijn op de uitkomst van een op het eerste oog puur merkenrechtelijk geschil. Uit artikel 101 VWEU en jurisprudentie blijkt immers dat een merkhouder van hele goede huize dient te komen wil hij zich kunnen verweren tegen een beroep op artikel 101 lid 1 VWEU bij wederverkooprestricties. Leuke vervolgvraag is natuurlijk of de rechtbank ambtshalve toepassing had moeten geven in deze zaak aan het kartelverbod. Daarover valt ook veel te zeggen. De Hoge Raad vindt het nationale kartelverbod niet van openbare orde¹¹, maar anders ligt dat voor het Europese kartelverbod.¹²

G. van der Wal, T. Geerlof en S. Said*

* Mr. G. van der Wal, mr. T. Geerlof en mr. S. Said, zijn allen advocaat te Rotterdam.