

Nr. 14 Hof Den Haag 20 november 2018

IEF 18137; ECLI:NL:GHDHA:2018:3223

(Guy Laroche/4 Every Ware II)

Mrs. Kiers-Bekking, Schaafsma en Bronneman

4 Every Ware Stocklots BV te Tilburg,
appellante, hierna 4EW,
advocaat: Mr. J.G.A. Linssen
tegen

Société Guy Laroche SAS te Parijs (Frankrijk),
geïntimeerde, hierna: Laroche,
advocaat: Mr. P.B.J. Heemskerck

Art. 13 lid 1 UMV

Hof neemt aan dat Laroche toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER, namelijk in het kader van de actie Carrefour Frankrijk, en dat Laroche de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd nu zij de overeengekomen maximale licentievergoeding voor de actie Carrefour Frankrijk heeft ontvangen over alle merkproducten, en vervolgens zelfs nogmaals een licentievergoeding heeft ontvangen voor de actie Carrefour België. Alle merkproducten zijn aan Carrefour Frankrijk verkocht. Hieruit volgt dat door de met toestemming van Laroche door Promeco gerealiseerde verkoop van alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk, zijnde een van de merkhouders onafhankelijke onderneming, de merkrechten ten aanzien van alle merkproducten zijn uitgeput. Dat Carrefour er niet in geslaagd is alle merkproducten door te verkopen is niet relevant; voor uitputting is niet nodig dat de merkproducten aan de eindgebruiker zijn verkocht; verkoop aan een van de merkhouders onafhankelijke onderneming als Carrefour Frankrijk is daarvoor voldoende. Aan de uitputting doet ook niet af dat de wijze waarop Carrefour Frankrijk over de merkgoederen kon beschikken in zoverre was beperkt dat zij deze slechts mocht verkopen in het kader van de zegeltjesactie gedurende een bepaalde periode. Aan uitputting kan evenmin afdoen dat Carrefour Frankrijk het recht – niet de plicht – had de door haar niet verkochte goederen aan Promeco te retourneren. Als niet aangenomen zou mogen worden dat alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, zijn de merkrechten toch uitgeput omdat, mede in aanmerking nemende dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de (alle) merkgoederen kon beschikken.

Indien niettemin ervan moet worden uitgegaan dat de merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk (omdat de restvoorraad niet “in de handel” is gebracht), zijn de merkrechten op de restvoorraad uitgeput door de verkoop met toestemming van Laroche van deze voorraad door Promeco aan Boxter in het kader van de actie Carrefour België.

Art. 13 lid 2 UMV

Het beroep op art. 13 lid 1 slaagt niet omdat geen sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Laroche heeft ingestemd met de verkoop van haar merkproducten bij de “gemiddelde” supermarkt Carrefour, waarvoor reclame werd gemaakt op een wijze die niet wezen-

lijk verschilt van de wijze waarop 4EW reclame maakte voor deze producten; ook op de websites van Carrefour was sprake van hoge kortingen, kleurgebruik en vette koppen die vergelijkbaar zijn met het kleurgebruik en de koppen op de websites van 4EW. Als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van haar merk heeft Laroche zelf ingestemd met handelingen waarvan dat (mede) het gevolg was of kon zijn.

Art. 843a jo. 1019a Rv

De inzagevordering moet worden afgewezen nu niet voorshands aan nemelijk is dat sprake is van (dreigende) inbreuk als vereist voor toewijzing van de inzagevordering.

Art. 6:162 BW (wapperen)

Het ‘wapperen’ door een merkhouders door sommatiebrieven te sturen naar afnemers van een vermeende inbreukmaker teneinde inbreuk op haar merkrechten te voorkomen of tegen te gaan is niet zonder meer onrechtmatig wanneer later blijkt dat geen sprake is van inbreuk. Dat zou in casu wel zo zijn als Laroche een verwijt kan worden gemaakt doordat zij wist of moest beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat haar merkrechten waren uitgeput, hetgeen niet het geval wordt geacht.

Art. 167 lid 2 BW

De door 4EW voorgestelde tekst van de rectificatiebrief wordt aangepast omdat niet is komen vast te staan dat Laroche redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat van inbreuk sprake zou zijn. Dat Laroche dat niet heeft kunnen menen is overigens niet vereist voor toewijzing van een rectificatiebevel.

Arrest

Het geding

Bij exploit van 3 oktober 2016 is 4 EW in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van rechtbank Den Haag van 14 september 2016. Bij memorie van grieven, tevens wijziging van eis in reconventie – hierna: MvG –, met producties, heeft 4 EW tien grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar reconventionele eis gewijzigd. Vervolgens heeft Laroche bij memorie van antwoord – hierna: MvA –, met producties, de grieven bestreden. Hierna hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, 4 EW door haar advocaat en Laroche door haar advocaat en mr. B.D. van der Ven, advocaat te Rotterdam. Voor het pleidooi heeft het hof de volgende stukken ontvangen:

- van 4 EW op 4 oktober 2017: een akte met producties 18-20 en op 18 oktober productie 21 (aanvullende kostenopgave);
- van Laroche op 18 oktober 2017: productie 34 (proceskostenoverzicht).

Het hof heeft productie 34 van Laroche geweigerd voor zover deze betrekking heeft op werkzaamheden die zijn verricht in de periode voor 5 oktober 2017, nu daartegen door 4 EW bezwaar is gemaakt en deze, gelet op artikel 2.15 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat is ontvangen. De overige producties zijn toegelaten. Ten slotte is arrest gevraagd.

Beoordeling

De door partijen overgelegde producties zullen hierna worden aangeduid als prod. (nummer) 4 EW respectievelijk prod. (nummer) Laroche. Laroche heeft haar producties in eerste aanleg en hoger

beroep doorgenummerd. 4 EW heeft dat niet gedaan en 20 producties in eerste aanleg overgelegd. Nu zij in hoger beroep als producties 1 tot en met 16 de processtukken uit de eerste aanleg heeft overgelegd, is productie 17 haar eerste daadwerkelijke nieuwe productie in hoger beroep en heeft zij zowel in eerste aanleg en hoger beroep producties 17 -19 overgelegd met een verschillende inhoud. Deze zullen hierna worden aangeduid als prod. 17, 18, 19 of 20 4 EW e.a. respectievelijk prod. 17, 18, 19 of 20 4 EW h.b.

De feiten

1. De niet bestreden onderdelen van de feitenvaststelling door de rechtbank en hetgeen als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet gemotiveerd betwist tussen partijen vaststaat in aanmerking nemende, gaat het hof uit van de volgende feiten:

1.1. Laroche is een Frans modehuis. Zij is houdster van de volgende Uniemerken – hierna ook: de merken –:

- a. het woordmerk GUY LAROCHE, op 3 juli 2006 ingeschreven onder nummer 4561817 voor onder meer warenklassen 24 (weefsels voor textielgebruik) en 25 (kledingstukken);
- b. het beeldmerk GL, op 5 juli 2010 ingeschreven onder nummer 8867285 eveneens voor onder meer warenklassen 24 en 25 (hierna: de merken).

Laroche brengt via licentiehouders prêt-à-porter kleding, accessoires en huishoudlinnen onder haar merken wereldwijd op de markt.

1.2. 4 EW is een onderneming die zich bezighoudt met de groot- en kleinhandel in partijgoederen.

1.3. Op 21 februari 2012 heeft Laroche de Franse vennootschap Textiles Oliviers Mercier SARL – hierna: TOM – een licentie gegeven om bepaalde producten onder de merken van Laroche te doen produceren en verkopen in het kader van een 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, bedspreien, 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 – hierna ook: de actie Carrefour Frankrijk –.

1.4. In verband met de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk heeft TOM op 12 april 2012 een overeenkomst gesloten met de Belgische vennootschap Promeco N.V. – hierna: Promeco –. Bestuurder en directeur van Promeco is [Z] – hierna: [Z] –. Overeengekomen is dat Promeco de merkproducten zou laten produceren in India en/of Pakistan en/of China en /of Portugal. TOM en Promeco hebben een overeenkomst met als opschrift ‘Mutual Agreement of Understanding’ – hierna: MAU 1 – (prod. 1 4 EW) gesloten. In deze MAU 1 is Promeco toestemming verleend de merkproducten in de handel te brengen. Hierin is onder meer bepaald:

Entre les soussignées

Textiles [OM] SARL (...) agissant en son propre nom ainsi que dans le nom et pour le compte de la société Guy Laroche (...) de laquelle Textiles [OM] à reçu le droit de donner en sous-traitance à Promeco pour les fins de l'Opération (définie ci-après) la marque <Guy Laroche> (...)

ET

La société Promeco (...)

Pour les besoins du présent contrat, Guy Laroche et Promeco pourront être dénommées collectivement les <Parties> ou individuellement la <Partie> selon le cas.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

2 Marque

TOM, en sa qualité de détenteur autorisé par Guy Laroche de la licence <Guy Laroche> pour la France, donne dans le cadre du présent MAU le droit à Promeco de proposer à la vente directe dans le cadre de l'opération événementielle de fidélisation dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en France devant la période indiquée sous l'article 3 du MAU les Produits sous la marque "Guy Laroche" (...)

5 Redevances

En contrepartie pour l'usage de la Marque, Promeco paiera une redevance de 7% sur le prix d'achat FOB chez ses fournisseurs des Produits dans les limites suivantes: (...) la redevance payable par Promeco sur toute l'Opération sera minimum de 700.000 euro et maximum de 1.250.000 euro. Les parties sont d'accord sur le schéma des paiements suivant:

1. *un premier acompte de 250.000 euro sera payable le 25/09/2012*
2. *un deuxième acompte de 250.000 euro sera payable le 25/11/2012*
3. *Solde avec un minimum de 200.000 euro sera payable le 25/01/2013*

(...)

Cette redevance de 7% sera versé par Tom à Guy Laroche en contrepartie pour l'usage de la marque <Guy Laroche>.

(...)

En plus, Promeco paiera 2% sur ses prix d'achat FOB à TOM

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 invendus 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."

1.5. Laroche was op de hoogte van de inhoud van de MAU 1. Deze was haar ter beschikking gesteld.

1.6. Op 30 mei 2012 heeft Laroche onder verwijzing naar de MAU I een ten behoeve van de douane voor de invoer van de merkproducten opge-

stelde verklaring (prod. 2 4 EW) – hierna ook: de douaneverklaring – doen uitgaan, waarin zij schrijft:

“[PROMEKO] is fully authorized as per a Mutual Agreement of Understanding signed between PROMEKO and TEXTILES [OM] 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 trademark 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 [OM] 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 PROMEKO in another context than the above mentioned promotion.”

1.7. Promeco heeft de overeengekomen licentievergoeding van 7% +2% betaald over alle door haar van haar leveranciers gekochte (ongeveer 5.2 miljoen) merkproducten. In totaal heeft Promeco in de periode van 4 augustus 2012 tot 21 december 2012 (zie de als prod. 14 4EW overgelegde facturen) aan TOM een bedrag betaald van € 1.480.699,25, waarvan € 1.151.654,97 aan licentievergoedingen voor Laroche.

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

1.9. Bij brief van 26 oktober 2012 (prod. 6 Laroche) heeft Laroche schriftelijk toestemming gegeven aan TOM om met Promeco te onderhandelen over een sub-licentieovereenkomst ten behoeve van de actie Carrefour België. In de betreffende toestemmingsverklaring van Laroche is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:

“SOCIETE GUY LAROCHE (...) Autorisons [TOM] (...) A se rapprocher de (...) 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.

– Territoire: Belgique.

– Période de l'opération: du 13 février 2013 au 22 juin 2013.

– Redevance fixe négociée

(...)

– (...) 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 [OM] devra tenir la société GUY LAROCHE rigoureusement informée de l'état d'avancement des négociations de l'opération et toute signature de contrat devra avoir reçu son accord préalable écrit.”

1.10. Op 21 januari 2013 hebben Laroche en TOM een licentieovereenkomst gesloten ten behoeve van de actie bij Carrefour België – hierna: licentieovereenkomst België – (prod. 7 Laroche). Daarin is bepaald: in de considerans

Les parties ont signé un Contrat de Concession de Licence Exclusive à Durée Limitée en date du 16 avril 2012 dans le cadre d'une opération ponctuelle de fidélisation clients auprès de l'enseigne «CARREFOUR» en France, du 1er août 2012 au 30 novembre 2012.

Les parties ont décidé de passer un accord concernant l'écoulement des stocks de l'opération ci-dessus (...)

en voorts

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 PROMEKO 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 PROMEKO, 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 revendre (ou étalage par des commerçants détaillants) en dehors du Territoire.*

8 – REDEVANCES

8.1. *En contrepartie des droits qui lui sont concédés, T.O.M. s'engage à verser à Laroche (...) une redevance nette de toute retenue d'un montant de 50.000 € (...) payable le 31 mars 2013.*

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

Dès la cessation du présent accord, pour quelque cause que 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 parties 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."

Aan het contract is als bijlage een "RECAPITULATIF du contrat de licence signe le 21 janvier 2013" gehecht, waarin is vermeld:

DURÉE DU CONTRAT

- date de début 13 février 2013
- date de fin 31 juillet 2013.

1.11. Op 23 januari 2013 hebben TOM en Promeco voor de uitvoering van de actie Carrefour België een overeenkomst "Mutual Agreement of Understanding" – hierna: MAU 2 – (prod. 25 Laroche) gesloten, waarbij in de kop, evenals in de MAU 1, was vermeld dat TOM tevens optrad namens Laroche. In deze overeenkomst, die grotendeels gelijk is aan de MAU 1, is bepaald:

2 Marque

TOM, en sa qualité de détenteur autorisé par Guy Laroche de la licence <Guy Laroche> pour la France et la Belgique, donne dans le cadre du présent MAU le droit à Promeco de proposer à la vente directe dans le cadre de l'opération événementielle de fidélisation dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en Belgique pendant la période indiquée sous l'article 3 du MAU les Produits sous la marque "Guy Laroche" (...).

3. Durée

L'opération dans les hypermarchés et supermarchés Carrefour en Belgique est actuellement prévu pour la période de 13 février 2013 jusque' au 22 juin 2013 (...)

5 Redevances

En contrepartie pour l'usage de la Marque dans le cadre du présent MAU, Promeco paiera une redevance fixe de 70.000 euro.

(...)

En plus, Promeco paiera une redevance fixe de 30.000 euro à TOM (...)

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 invendus 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 juillet 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.

1.12. In een e-mail van 28 januari 2013 (prod. 6 4EW) van [X] van Promeco aan TOM met als onderwerp 'G.L. BELGIQUE', met c.c. aan [y] – hierna: [y] – van Laroche, is vermeld:

"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."

1.13. Bij e-mail van 29 januari 2013 (prod. 8 Laroche) heeft [y] (van 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

je 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."

1.14. Voor de actie Carrefour België heeft Promeco een bedrag van € 100.000,- aan TOM betaald (zie de als prod. 15 4 EW overgelegde factuur), waarvan € 70.000,- als vaste licentievergoeding voor Laroche en € 30.000,- als vergoeding voor TOM.

1.15. Op 30 juli 2013 heeft Promeco de van de actie Carrefour België resterende voorraad merkproducten 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 [Z] is ook bestuurder/directeur van Boxter.

1.16. In een e-mail van 25 augustus 2013 (prod. 7 4 EW) heeft [Z] aan TOM, met c.c. aan Laroche, in een 'PS' meegedeeld dat de restvoorraad merkproducten is verkocht aan Boxter.

1.17. In antwoord op de e-mail van 25 augustus 2013 heeft TOM bij e-mail van 26 augustus 2013 (prod. 8 4 EW) aan [Z] geschreven:

"(...)

- 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 Laroche luidt het eerste deel van deze passage:

"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."

1.18. In het najaar van 2013 hebben TOM, [Z] en Laroche over verkoop van de na de actie bij Carrefour België resterende voorraad merkproducten overleg gevoerd. Hierbij is door Promeco en TOM onder meer aan Laroche voorgesteld de restvoorraad te verkopen via de Franse supermarktketen Système U. In een e-mail van 13 november 2013 (prod. 9 4 EW) schrijft [Z] aan TOM:

¹ Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 en thans vervangen door Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (UMV), waarbij artikel 13 is vervangen door artikel 15 en artikel 22 door artikel 25. Deze artikelen zijn inhoudelijk gelijk. Het hof zal hierna de oude artikelnummering hanteren.

“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 (...)”

In de onbestreden (vrije) vertaling van 4 EW luidt deze passage:

“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”

1.19. In of omstreeks 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 EW.

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

1.21. Bij brief van eveneens 28 januari 2014 (de brief vermeldt 2013) (prod. 14 Laroche) heeft Laroche TOM in gebreke gesteld voor het niet-naleven van de licentieovereenkomst en medegedeeld dat liquidatie van de voorraad zonder voorafgaande toestemming van Laroche beschouwd wordt als een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

1.22. 4EW heeft (een deel van) de merkproducten aangeboden op haar website www.4everyware.nl en advertenties geplaatst op de website www.eurotradefair.nl, een met marktplaats vergelijkbare website. Zij heeft ook merkproducten doorverkocht aan (onder meer) [A] Dokkum B.V. – hierna: [A] –, Silver Ocean B.V. – hierna: Silver Ocean – en de Franse onderneming S.A.A. Stockover – hierna: Stockover –.

1.23. Na daartoe bij beschikking van 6 maart 2014 verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft Laroche op 7 maart 2014 ten laste van – onder meer – 4 EW conservatoir bewijsbeslag doen leggen op kopieën van documenten en/of administratie en/of elektronische bestanden van 4 EW. De in beslag genomen bescheiden zijn in gerechtelijke bewaring genomen.

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

De conventionele, de incidentele en reconventionele vorderingen

2. Laroche heeft, voor zover in hoger beroep nog aan de orde en kort gezegd, in conventie een inbreukverbod gevorderd, met nevenvorderingen.

3. Laroche heeft hiertoe aangevoerd dat 4 EW inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a, van de (thans) UMV¹ nu Promeco zonder toestemming van Laroche de na de actie bij Carrefour België onverkochte voorraad merkproducten heeft verkocht aan Boxter, die op haar beurt die merkproducten zonder toestemming van Laroche heeft verkocht aan 4 EW. Zij stelt dat die verkoop/verkoop in strijd was/waren met bepalingen in de tussen Laroche en TOM gesloten licentieovereenkomst België inzake de duur, het grondgebied en de kwaliteit van de merkproducten die zij, gelet op het arrest van het Hof van Justitie EU van 23 april 2009, C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, Dior/Copad – hierna: het Copad-arrest –, aan 4 EW kan tegenwerpen.

4. Laroche heeft voorts in incident, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, een bevel ex artikel 843a/1019a Rv tot inzage/afgifte van de op 7 maart 2014 onder 4 EW in beslag genomen bescheiden, althans benoeming van een onafhankelijke deskundige om voormelde bescheiden te onderzoeken, gevorderd.

5. In reconventie heeft 4 EW, na vermeerdering van eis bij memorie van grieven, gevorderd:

- een verklaring voor recht dat Laroche onrechtmatig heeft gehandeld jegens 4 EW door bewijsbeslag te leggen en te wapperen met haar merkrechten en aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van dit onrechtmatig handelen, alsmede voor de schade ten gevolge van de (onrechtmatige) ten uitvoerlegging van het bestreden vonnis, welke schade is op te maken bij staat;
- Laroche te bevelen om zich te onthouden van mededelingen dat 4 EW en/of hun afnemers inbreuk maken op de merkrechten van Laroche en om rectificatiebrieven te sturen, een en ander met nevenvorderingen.

De verweren van 4 EW tegen de conventionele vorderingen

6. 4 EW heeft de conventionele vorderingen bestreden. Zij heeft het verweer gevoerd dat Laroche haar rechten heeft verwerkt. Voorts heeft zij zich beroepen op uitputting van de merkrechten van Laroche om de volgende redenen die elk op zichzelf voldoende zijn om uitputting aan te nemen:

a. alle producten zijn bij de (eerste) actie Carrefour Frankrijk met toestemming van Laroche door Promeco in Frankrijk in de handel gebracht, nu al die goederen aan Carrefour zijn verkocht, althans, begrijpt het hof, ter beschikking gesteld;

b. de verkoop aan Boxter heeft met toestemming van Laroche plaatsgevonden nu

1. Laroche is gebonden aan de in de MAU 2 gegeven toestemming aan Promeco om de restvoorraad na de actie Carrefour België voor eind juli 2013 te verkopen aan een (willekeurige) klant, zoals Boxter, omdat zij daarmee heeft ingestemd;
2. TOM als licentienemer van Laroche daarmee heeft ingestemd; als TOM daardoor in strijd met een bepaling in de licentieovereenkomst België tussen Laroche en TOM heeft gehandeld kan dat niet worden tegengeworpen aan 4 EW als derde, omdat geen sprake is van een bepaling als bedoeld in lid 2 van artikel 22 UMV.

4 EW heeft de incidentele vordering bestreden. Zij heeft onder meer betwist dat is voldaan aan de voor toewijzing van een vordering ex artikel 843a/1019a Rv geldende vereisten van rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsverhouding.

De beslissingen in het bestreden vonnis

7. De rechtbank heeft de conventionele vorderingen (in de hoofdzaak en in het incident) grotendeels toegewezen en de reconventionele vorderingen afgewezen, met veroordeling van 4 EW in de kosten van de procedures. Zij heeft het beroep op rechtsverwerking verworpen. Zij heeft het hiervoor onder 6, sub a vermelde verweer dat alle merkproducten in de handel zijn gebracht bij/door het uitvoeren van de actie Carrefour Frankrijk verworpen, overwegende dat

1. als 4EW heeft willen betogen dat Promeco de merkproducten in de handel heeft gebracht door een verhandeling aan Carrefour zij daarvan de bewijslast heeft en dat onvoldoende heeft onderbouwd;
2. als 4 EW heeft willen betogen dat alle merkproducten in de handel zijn gebracht door het uitvoeren van de actie zelf – door het te koop aanbieden en de verkoop door Carrefour, begrijpt het hof – de restvoorraad ofwel was opgeslagen bij of voor Promeco of Carrefour, ofwel was uitgesteld op de speciaal daarvoor ontworpen verkoopbanken bij Carrefour, hetgeen op grond van het arrest van het Hof van Justitie EU van 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, Peak Holding – hierna: Peak Holding-arrest – niet kwalificeert als in de handel brengen.

Het onder 6, sub b vermelde verweer dat de verkoop aan Boxter met toestemming van Laroche heeft plaatsgevonden heeft de rechtbank verworpen, overwegende dat Laroche niet met de MAU 2 heeft ingestemd en dat TOM door daarvoor toestemming te verlenen in de MAU 2 heeft gehandeld in strijd met de bepaling in de licentieovereenkomst België omtrent de duur van de overeenkomst, hetgeen een bepaling is als vermeld in artikel 22, lid 2 UMV, zodat toestemming van Laroche ontbreekt, hetgeen op grond van het Copad-arrest ook aan derden kan worden tegen geworpen.

De grieven

8. Grief I richt zich tegen de verwerping van het beroep op rechtsverwerking.
De grieven II tot en met VII richten zich tegen de verwerping van de hieronder onder 6 vermelde verweren sub a (in het bijzonder grief II) en sub b (in het bijzonder grieven III en IV) en tegen toewijzing van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie.
Grief VIII richt zich tegen afwijzing van de reconventionele vorderingen.
Grief IX richt zich tegen toewijzing van de incidentele inzagevordering.
Grief X richt zich tegen de kostenveroordelingen.

Is sprake van uitputting?

9. Het hof zal eerst de vraag beantwoorden of de merkrechten van Laroche waren uitgeput.

10. Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU heeft de merkhouder niet alleen het recht de waren onder het merk voor het eerst in het verkeer te brengen, maar heeft hij (nu de Gemeenschaps/Uniewetgever heeft gekozen voor “Europese uitputting”) ook het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER controleren en doet iedere handeling die de merkhouder belet gebruik te maken van zijn recht om die eerste verhandeling te controleren afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Vergelijk HvJ EU 16 juli 2015, C-379/14; ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics) en 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018,594 (Mitsubishi/Duma).

Van in de handel brengen in de EER – en daarmee van uitputting – is sprake als het gaat om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren. Daarvan is sprake als de merkhouder de van het merk voorziene waren in de EER verkoopt, maar niet als hij ze invoert of enkel te koop aanbiedt. Na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk het Peak Holding-arrest.

In overeenstemming met voormelde uitgangspunten kan de merkhouder, zoals ook in artikel 13, lid 1, UMV is bepaald, zich niet verzetten tegen verdere verhandeling in de EU van van het merk voorziene waren, die met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

11. Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder.

De merkhouder kan zich evenwel, ook tegenover een derde (wederverkoper) verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 22, lid 2 UMV indien de licentiehouder de waren in de handel heeft gebracht in strijd met een bepaling in de licentieovereenkomst als vermeld in artikel 22, lid 2 UMV, inzake, voor zover hier van belang, de duur daarvan of de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren, hierna ook aan te duiden als doorwerkende bepalingen. In dat geval is in zoverre geen sprake van toestemming van de merkhouder. Van handelen in strijd met een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren als bedoeld in voormeld artikel lid 2 is (ook) sprake als wordt gehandeld in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerekenen de verkoop aan discounters van prestigieuze waren verbiedt, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het geding, door de niet-naleving de allure en het prestigieuze imago van deze waren die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast. In dit verband is relevant dat de kwaliteit van prestigieuze waren niet alleen voortvloeit uit de materiële kenmerken daarvan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven. Vergelijk het Copad-arrest.

12. De uitgangspunten waarop deze jurisprudentie is gebaseerd is dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Opdat het merk die wezenlijke functie kan vervullen dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene

waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. Voorts is een uitgangspunt dat de merkhouder in staat moet worden gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren.

Uitputting door de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk?

13. 4 EW stelt dat de merkrechten van Laroche op de restvoorraad zijn uitgeput, omdat ook die restvoorraad met toestemming van Laroche in de EER in de handel is gebracht in het kader van de actie Carrefour Frankrijk. Zij stelt daartoe primair dat Promeco alle merkproducten met toestemming van Laroche heeft verkocht aan Carrefour Frankrijk. Zij heeft in dat verband gewezen op de MAU 1, in het bijzonder op de artikelen 2, 5 en 7 daarvan, en op de omstandigheid dat over alle door Promeco ingekochte merkproducten (dus inclusief de restvoorraad) licentievergoedingen zijn betaald. Anders dan Laroche stelt, heeft 4 EW met haar grief II ook gegriefd tegen de uitleg van artikel 7 van de MAU 1 door de rechtbank. Voorts verwijt zij de rechtbank het Peak Holding-arrest onjuist te hebben uitgelegd, althans toegepast.

14. Laroche heeft betwist dat alle merkgoederen aan Carrefour zijn verkocht. Zij heeft gesteld (in punt 91 MvA) te hebben begrepen dat Promeco de merkproducten enkel aan Carrefour ter beschikking heeft gesteld en deze pas werden gekocht als een klant de merkproducten in het kader van de loyaliteitsactie aanschafte en dat het veeleer een consignatieovereenkomst betrof.

15. In het kader van de beoordeling van de vraag of sprake is van uitputting stelt het hof voorop dat vaststaat dat Laroche op de hoogte was van de MAU 1. Het hof gaat er vanuit dat zij daarmee ook heeft ingestemd nu zij dit heeft erkend (punt 31 CvA in reconventie) en dit is af te leiden uit haar douaneverklaring van 30 mei 2012 (“[PROMEKO] is fully authorized as per a Mutual Agreement of Understanding signed between PROMEKO and TEXTILES [OM] Sarl on 12.04.12, duly approved by our company ...”). Haar stelling (in punt 15 MvA) dat zij daarmee niet “uitdrukkelijk” heeft ingestemd maakt dit niet anders.

Dit brengt mee dat (op grond van de artikelen 2 en 5 van de MAU I) moet worden aangenomen dat Laroche toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar merken en de verhandeling van de merkproducten in de EER, namelijk in het kader van de actie Carrefour Frankrijk.

16. Voorts neemt het hof als uitgangspunt bij de beoordeling of sprake is van uitputting dat Laroche de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd. Laroche stelt weliswaar dat de volledige economische waarde van de merken veel hoger was dan de ontvangen vergoedingen, omdat de vergoedingen specifiek waren afgestemd op de verkoop in het kader van de acties Carrefour Frankrijk (en later België), maar zij betwist niet dat zij de overeengekomen maximale licentievergoeding voor de actie Carrefour Frankrijk heeft ontvangen over alle merkproducten, te weten een bedrag van € 1.151.654,97 (zie rov. 1.7). Vervolgens heeft zij zelfs nogmaals een licentievergoeding ontvangen voor de actie Carrefour België (zie rov. 1.14).

17. Het hof is, gelet op de volgende omstandigheden, van oordeel dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht:

- in artikel 7 van de MAU I is vermeld dat Promeco na afloop van de “operation” opgave moet doen van het aantal effectief aan Carrefour Frankrijk verkochte merkgoederen, waarmee volgens het bepaalde in dat artikel wordt bedoeld “ventes diminué avec les retours”, derhalve de verkopen verminderd met de retouren. Hieruit is naar het oordeel van het hof af te leiden dat sprake was van (formele) verkoop aan

Carrefour Frankrijk, maar Carrefour Frankrijk het recht had door haar niet doorverkochte merkproducten te retourneren;

- in artikel 7 van de MAU I is aan Promeco het recht verleend de door Carrefour onverkochte en aan Promeco geretournerde merkproducten aan elke (willekeurige) klant te verkopen, hetgeen een aanwijzing is dat ook Laroche, die met de MAU I heeft ingestemd (zie rov. 15), ervan uitging dat zij na de actie Carrefour Frankrijk geen eisen meer kon stellen met betrekking tot de verhandeling van deze merkproducten vanwege de uitputting van haar merkrechten;
- Promeco heeft over alle aangekochte merkproducten de overeengekomen licentievergoedingen betaald.

Hieraan kan het verwijt van Laroche dat 4 EW de koopovereenkomst tussen Promeco en Carrefour Frankrijk en daarop betrekking hebbende verkoopfacturen en bankafschriften niet heeft overgelegd, onvoldoende afdoen, ook al omdat 4 EW niet bij die koopovereenkomst en de uitvoering daarvan betrokken was.

18. Uit het voorgaande volgt dat door de met toestemming van Laroche door Promeco gerealiseerde verkoop van alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk, zijnde een van de merkhouder onafhankelijke onderneming, de merkrechten ten aanzien van alle merkproducten zijn uitgeput. Laroche heeft immers de economische waarde van haar merk gerealiseerd (doordat de merkproducten waren geproduceerd in opdracht van en voor rekening van Promeco en Promeco licentievergoedingen betaalde over de door haar betaalde aankoop prijs (prix d’achat) ging door retournering door Carrefour Frankrijk de gerealiseerde economische waarde voor Laroche niet teniet) en Carrefour Frankrijk heeft door de verkoop het recht gekregen over de merkproducten te beschikken. Dat Carrefour er niet in geslaagd is alle merkproducten door te verkopen is niet relevant; voor uitputting is niet nodig dat de merkproducten aan de eindgebruiker zijn verkocht; verkoop aan een van de merkhouder onafhankelijke onderneming als Carrefour Frankrijk is daarvoor voldoende. De regel uit het Peak Holding-arrest dat geen sprake is van in de handel brengen en van uitputting als de merkhouder in de EER merkgoederen in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan consumenten aanbiedt, maar niet verkoopt (met als gevolg dat de merkhouder niet in staat werd gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en derden niet het recht kregen over de goederen te beschikken) is hier niet van toepassing.

Dat de wijze waarop Carrefour Frankrijk over de merkgoederen kon beschikken in zoverre was beperkt dat zij deze slechts mocht verkopen in het kader van de zegeltjesactie gedurende een bepaalde periode, doet aan de uitputting ook niet af. De uitputting vindt plaats door het feit alleen dat de waren met toestemming van de merkhouder in de handel worden gebracht en eventuele beperkende bedingen in de koopovereenkomst met een onafhankelijke marktdeelnemer inzake de eerste verhandeling in de EER betreft alleen de verhoudingen tussen partijen bij die handeling en staat niet in de weg aan uitputting. Dat is alleen het geval indien het gaat om een (doorwerkende) bepaling *in de licentieovereenkomst* tussen de merkhouder en zijn licentienemer als vermeld in artikel 22, lid 2 UMV, in welk geval in zoverre geen sprake is van toestemming van de merkhouder.

Aan uitputting van de merkrechten kan evenmin afdoen dat Carrefour Frankrijk het recht – niet de plicht – had de door haar niet verkochte goederen aan Promeco te retourneren. Eenmaal uitgeputte merkrechten kunnen immers niet herleven.

19. De stelling, althans de suggestie van Laroche dat zij, ondanks haar instemming met de MAU 1, begrijpt het hof, (naar Promeco wist, althans

redelijkerwijs kon weten) niet instemde met de verkoop van de restvoorraad aan een willekeurige derde is niet relevant daar de restvoorraad van deze actie Carrefour Frankrijk toen niet is verkocht aan een derde en kan bovendien niet aan de uitputting afdoen. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat die verkoop binnen een bepaalde periode had moeten plaatsvinden. De merkrechten ten aanzien van de restvoorraad waren immers al uitgeput op het moment van (de met toestemming van Laroche door Promeco gerealiseerde) verkoop van de merkproducten aan Carrefour Frankrijk. Art. 7 van de MAU I beperkte Promeco weliswaar temporeel in haar verkoopmogelijkheden van de restvoorraad, maar die bepaling heeft niet tot gevolg dat een eenmaal verleende toestemming niet langer gold en de uitgeputte merkrechten weer herleefden. Laroche heeft ook niet betwist dat bij verkoop van alle merkproducten haar merkrechten zijn uitgeput (vergelijk punt 35 CvA in reconventie). Overigens kunnen de argumenten die Laroche aanvoert voor haar betoog dat zij niet instemde met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk aan een willekeurige derde, die conclusie niet dragen. Zij stelt daartoe dat in de MAU 1 is bepaald dat de voorwaarden van die MAU moeten overeenstemmen met de tussen Laroche en TOM gesloten licentieovereenkomst Frankrijk en dat TOM die licentieovereenkomst met Promeco heeft besproken, maar zij heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat in die licentieovereenkomst (Frankrijk) is bepaald dat de restvoorraad niet verkocht mocht worden en zij heeft die overeenkomst ook niet overgelegd. Ook haar beroep op de laatste zin in de, ten behoeve van de import voor de douane opgemaakte douaneverklaring dat de producten alleen mogen worden geïmporteerd en verkocht *in de context* van de promotie Carrefour en haar stelling dat Promeco over de verkoop van de restvoorraad aan Carrefour België overleg heeft gevoerd, kunnen niet afdoen aan de eerder gegeven instemming met verkoop aan een derde. Nog daargelaten dat ook bij verkoop aan een derde van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk sprake is, althans kan zijn van verkoop *in de context* van deze actie, leidt een eenzijdige verklaring in een later door Laroche opgemaakt stuk er niet toe dat haar instemming met hetgeen was overeengekomen in de MAU 1 niet langer gold. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat Promeco er de voorkeur aan gaf om (al dan niet om commerciële redenen) de restvoorraad met instemming van Laroche te verkopen aan Carrefour België (buiten het territoire waarvoor in de MAU 1 toestemming was gegeven derhalve), daarover overleg heeft gevoerd en bereid was daarvoor opnieuw een vergoeding te betalen.

20. Als het bovenstaande onvoldoende zou zijn om aan te nemen dat alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht, zijn de merkrechten naar het oordeel van het hof toch uitgeput omdat, mede in aanmerking nemende dat over alle merkgoederen licentievergoedingen zijn betaald en Laroche dus de economische waarde van haar merk heeft gerealiseerd, Carrefour Frankrijk in ieder geval over de (alle) merkproducten kon beschikken. Hiervoor is van belang dat partijen ervan uitgaan dat de merkproducten uitsluitend zijn vervaardigd en bestemd waren voor (de actie) Carrefour Frankrijk (vergelijk ook de douaneverklaring). Op grond daarvan moet ervan worden uitgegaan dat uitsluitend Carrefour Frankrijk daarover (in de relevante periode) volledig kon beschikken voor verkoop in het kader van de actie. Ook in dat geval kunnen voormelde omstandigheden (dat Carrefour er niet in geslaagd is alle merkproducten door te verkopen, dat zij het recht had niet verkochte producten te retourneren/niet af te nemen en dat zij de merkproducten alleen mocht verkopen in het kader van de zegeltjesactie) daaraan om voormelde redenen niet afdoen. Daar Carrefour Frankrijk (ook als niet alle merkproducten aan haar zouden zijn verkocht) over alle, dus ook de (nog) niet afgenomen merkproducten kon beschikken, waren ook de

merkrechten met betrekking tot alle merkproducten uitgeput en konden die merkrechten niet later weer herleven. Dat is een andere situatie dan zich voordeed in het Peak Holding-arrest, waar geen van de merkhouders onafhankelijke derde over de te koop aangeboden producten kon beschikken. Laroche heeft zelf (in punt 91 MvA) gesteld dat de merkproducten aan Carrefour Frankrijk ter beschikking werden gesteld. Elders (punten 130 en 131 MvA) heeft Laroche betwist dat Carrefour Frankrijk over de merkproducten kon beschikken, maar daartoe stelt zij slechts dat de eigendom van de restvoorraad bij Promeco is gebleven en dat Promeco feitelijk over de restvoorraad is blijven beschikken. Beide omstandigheden doen er niet aan af dat alle merkproducten waren bestemd voor Carrefour Frankrijk en dat Carrefour Frankrijk (feitelijk) bevoegd was daarover tijdens de actie Carrefour Frankrijk te beschikken. Promeco mocht de goederen tijdens de actie niet aan een ander ter beschikking stellen.

21. Het hof is derhalve van oordeel dat de merkrechten van Laroche ten aanzien van alle merkproducten, dus ook ten aanzien van de restvoorraad, al door de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk waren uitgeput. Dat brengt mee dat de grieven in zoverre slagen en dat de vraag of de merkrechten op de restvoorraad zijn uitgeput door de verkoop aan Boxter geen behandeling behoeft. Ten overvloede zal het hof daarop hierna nog ingaan.

Uitputting door verkoop aan Boxter in het kader van de uitvoering van de actie Carrefour België?

22. Indien ervan moet worden uitgegaan dat de merkrechten ten aanzien van de restvoorraad niet zijn uitgeput door de verkoop aan Carrefour Frankrijk (omdat de restvoorraad niet “in de handel” is gebracht), zijn de merkrechten op de restvoorraad naar het oordeel van het hof uitgeput door de verkoop van deze voorraad door Promeco aan Boxter op 30 juli 2013. Deze verkoop heeft immers plaatsgevonden met toestemming van TOM en Promeco die (sub)licentiehouder van Laroche waren voor wat betreft de merkproducten, inclusief de restvoorraad, waardoor er in beginsel van moet worden uitgegaan dat er door Laroche toestemming is gegeven voor het verhandelen van deze merkproducten door Promeco (vergelijk het Copad-arrest), tenzij het beroep van Laroche op lid 2 van artikel 22 UMV (de Copad-uitzondering) zou slagen. Dit beroep zal het hof hierna beoordelen.

23. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Laroche voor het eerst en in strijd met haar eerdere stelling dat de restvoorraad in de handel is gebracht door de verkoop aan Boxter (punt 23 ID), gesteld dat de restvoorraad niet door de verkoop van Promeco aan Boxter in de handel is gebracht omdat het ging om een intra-concern transactie en/of schijntransactie. 4 EW heeft bezwaar gemaakt tegen het poneren van deze nieuwe stelling bij pleidooi in hoger beroep. Het hof gaat aan deze stelling voorbij wegens strijd met de twee-conclusie-regel.

24. Laroche heeft nog gesteld dat Promeco er voor de verkoop aan Boxter van op de hoogte was of had moeten zijn dat Laroche voor de verkoop van de restvoorraad aan een derde geen toestemming had gegeven. 4 EW heeft dat betwist en Laroche heeft die stelling onvoldoende onderbouwd. Zoals hiervoor, in met name rechtsoverwegingen 15 18 en 19, overwogen heeft Laroche ingestemd met de MAU 1 en (daarmee, gelet op art. 7 MAU I) toestemming verleend voor de verkoop van de restvoorraad door Promeco aan een willekeurige klant na afloop van de actie Carrefour Frankrijk. Daarom had Promeco ook geen reden om aan te nemen dat Laroche niet instemde met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België, waarbij de licentieverlening ook via

TOM op gelijke wijze verliep. Integendeel; juist de omstandigheid dat Laroche had ingestemd met de verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour Frankrijk is veeleer een omstandigheid die meeweegt om aan te nemen dat Promeco gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat Laroche ook instemde met een soortgelijke verkoop van de restvoorraad van de actie Carrefour België. Uit de hiervoor in overweging 1.12 aangehaalde mail van Promeco van 28 januari 2013, met c.c. aan [y] van Laroche, (waarbij Promeco mededeelt de getekende MAU 2 mee te zenden) valt ook af te leiden dat Promeco ervan uitging dat Laroche de MAU 2 kende en daarmee instemde. Het bevreemdt dat Laroche, die in hoger beroep niet langer betwist deze mail te hebben ontvangen (zij betwist nog slechts de bijlage te hebben ontvangen, zie punt 28 MvA), daarop niet reageerde naar Promeco toe en dat zij het kennelijk bij Promeco bestaande gerechtvaardigde vertrouwen dat Laroche instemde met de MAU 2 niet trachtte weg te nemen. Daarmee versterkte zij dat gerechtvaardigd vertrouwen alleen maar.

25. Voorts heeft Laroche zich nog beroepen op omstandigheden die hebben plaatsgevonden na de verkoop aan Boxter. Zo stelt zij dat Promeco op 25 augustus 2013 na de verkoop aan Boxter aan haar heeft bericht ervoor te zorgen dat de restvoorraad niet op dump-markten zou worden verkocht. Deze mededeling nadat de merkgoederen met toestemming van Laroche in de handel waren gebracht (bij de uitvoering van de actie Carrefour Frankrijk, althans door verkoop aan Boxter) kan aan die toestemming en dus aan de uitputting van de merkrechten van Laroche met betrekking tot die producten niet afdoen. Dat geldt ook voor het overleg dat tussen Laroche, TOM en Promeco heeft plaatsgevonden over de verkoop/liquidatie van de restvoorraad aan/via de Franse supermarktketen Système-U. Promeco heeft zich daarbij steeds op het standpunt gesteld dat de restvoorraad daarvoor al was verkocht aan Boxter en zij de merkproducten wel weer wilde terugnemen om deze te verkopen aan Système-U.

26. Laroche heeft zich voorts beroepen op uitspraken van het hof te Brussel in een procedure op derdenverzet (die niet is overgelegd) en van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel in de zaak tussen Laroche enerzijds en Promeco, Boxter en TOM anderzijds (prod. 31 Laroche), waarbij geen uitputting is aangenomen. Het hof is niet aan die uitspraken gebonden en merkt op dat een belangrijke reden voor de afwijkende beslissing van de Belgische rechtbank lijkt te zijn dat zij in die zaken ervan uitging dat Laroche niet had ingestemd met de MAU 1 en daarvan zelfs niet op de hoogte was.

Ondanks uitputting verzet tegen verdere verhandeling mogelijk (art. 13, lid 2 UMV)?

27. Laroche heeft pas voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep (punten 47-56) gesteld dat zij zich ondanks uitputting toch tegen verdere verhandeling kan verzetten op grond van artikel 13, lid 2, UMV omdat er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten als bedoeld in dat artikellid. Eerder in de procedure heeft zij weliswaar gesteld dat door de wijze van aanbieden van de merkproducten door (afnemers van) Boxter afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het imago van de merken, maar uitsluitend ter onderbouwing van haar beroep op artikel 22, lid 2, UMV – de “Copad-uitzondering” –, en van de door haar gestelde schade. 4 EW heeft dat ook zo begrepen (zie punt 25 CvA). 4 EW heeft bezwaar gemaakt tegen het pas bij pleidooi in hoger beroep aanvoeren van deze grondslag van haar vordering door Laroche. Laroche heeft desgevraagd tijdens het pleidooi in hoger beroep niet kunnen aangeven waar eerder een beroep was gedaan op artikel 13, lid 2 UMV. Door haar advocaat is gewezen op punt 71 van de inlei-

dende dagvaarding maar daarin valt dat naar het oordeel van het hof niet te lezen. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan dit beroep op artikel 13, lid 2, UMV als zijnde in strijd met de twee-conclusie-regel, voorbij.

28. Overigens kan dit beroep op artikel 13, lid 2, UMV naar het oordeel van het hof niet slagen, nu niet voldaan is aan het daarvoor geldende vereiste dat sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Weliswaar is niet voldoende gemotiveerd betwist

- dat Laroche onder haar merknaam luxueuze prêt à porter kleding, accessoires en huishoudlinnen laat produceren en op de markt brengt,
- dat 4 EW de merkgoederen heeft aangeboden op haar website www.4everyware.nl (productie 18 Laroche) en via de website www.eurotradefair.nl, welke website als een soort marktplaats fungeert en
- dat de uitstraling van de website van 4 EW goedkoop is door de indruk dat sprake is van lage prijzen, hoge kortingen, schreeuwerig kleurgebruik, vette koppen en het verkopen van partijen (rest)goederen,

maar 4 EW betwist dat de onderhavige merkproducten zodanige prestigieuze en exclusieve artikelen zijn en dat door het te koop aanbieden van die producten door 4 EW op de in het geding zijnde wijze afbreuk wordt gedaan, laat staan ernstige schade wordt toegebracht aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter en de reputatie van het merk. Zij stelt daartoe dat Laroche heeft ingestemd met de verkoop van deze merkproducten bij de “gemiddelde” supermarkt Carrefour, waarvoor reclame werd gemaakt op een wijze die niet wezenlijk verschilt van de wijze waarop 4 EW reclame maakte voor deze producten, waarbij zij wijst op website van Carrefour (prod. 5 Laroche) en de voor de actie ook gebruikte website www.promobutler.be (prod. 17 4 EW). Uit de producties blijkt dat ook op deze websites sprake was van hoge kortingen (van 70%), kleurgebruik en vette koppen die vergelijkbaar zijn met het kleurgebruik en de koppen op de door 4 EW gebruikte websites. Weliswaar moest een klant gratis zegeltjes sparen om de merkproducten met (70%) korting te kunnen kopen, maar daarvoor waren 8 zegeltjes, te verkrijgen bij aankoop van boodschappen voor een bedrag van € 80,-, al voldoende. Op de website van Promobutler was sprake van een kamerjas van € 50,- voor € 14,99 (met 8 spaarzegels). Dit zijn naar het oordeel van het hof geen prijzen die horen bij luxueuze producten met een exclusief karakter en een prestigieuze reputatie. Dat geldt ook voor de *presentatie* op de websites van Carrefour en Promobutler. De enkele omstandigheid dat de aanbiedingen werden gedaan in het kader van een zegeltjesactie is onvoldoende om anders te oordelen. Mede in aanmerking nemende dat Laroche bovendien heeft ingestemd met verkoop van de merkproducten na de actie Carrefour Frankrijk aan willekeurige klanten, is het hof van oordeel dat Laroche haar stelling dat door de wijze van aanbieden en verkopen van de restvoorraad door 4 EW de reputatie van haar merk ernstig is geschaad, niet voldoende is onderbouwd. Als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van het merk heeft zij zelf ingestemd met handelingen waarvan dat (mede) het gevolg was of kon zijn.

29. Het hof merk – in aanvulling op rechtsoverweging 22 – nog het volgende op over het beroep van Laroche op artikel 22, lid 2, UMV. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat TOM zou hebben gehandeld in strijd met bepalingen van de met Laroche gesloten licentie-overeenkomst(en) inzake kwaliteit, als bedoeld in artikel 22, lid 2, UMV, faalt het beroep van Laroche op het ontbreken van toestemming – de Copad-uitzondering – op de hiervoor (in rechtsoverweging 28) vermelde gronden. Ook het beroep op handelen in strijd met zulke bepalingen inzake

de duur en/of het territoir van de licentie faalt, nu in de distributieovereenkomst België twee maal is opgenomen dat de overeenkomst loopt tot (en met) 31 juli 2013, terwijl de verkoop aan Boxter plaatsvond op 30 juli 2013 in België. Dat de *actie Carrefour België* tot 22 juni 2013 liep doet daar niet aan af.

30. Het bovenstaande brengt mee dat Laroche zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de restvoorraad, dat geen sprake is van merkinbreuk, dat het verweer dat Laroche heeft ingestemd met de MAU 2 geen behandeling behoeft, dat de conventionele vorderingen in de hoofdzaak alsnog zullen worden afgewezen, dat de grieven II tot en met VII slagen en grief I geen behandeling behoeft.

De inzagevordering ex artikel 843a/1019a Rv

31. Voor toewijzing van de incidentele inzagevordering ex artikel 843a/1019a Rv is noodzakelijk dat

- degene die inzage, afschrift, uittreksel van bescheiden vordert, daarbij een rechtmatig belang heeft,
- het bepaalde bescheiden betreft als bedoeld in voormelde bepalingen, en
- deze bescheiden een rechtsbetrekking betreffen waarin degene die deze vordering heeft ingesteld of zijn rechtsvoorgangers, partij zijn.

In het kader van het vereiste dat sprake moet zijn van een rechtsbetrekking bepaalt artikel 1019a Rv dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Deze inbreuk moet voorshands voldoende aannemelijk zijn gemaakt (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem), waarbij het erom gaat of er sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk of dreigende inbreuk, waarbij niet alleen ‘de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden’, maar ook de betwisting door de wederpartij en de reactie daarop van degene die de inzagevordering heeft ingesteld, bij die beoordeling moeten worden betrokken, Vergelijk hof Den Haag 29 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3941 (Real Networks).

32. Gelet op het hetgeen hiervoor is overwogen is niet voorshands aannemelijk dat sprake is van (dreigende) inbreuk als vereist voor toewijzing van de inzagevordering en moet al om die reden de inzagevordering worden afgewezen. Grief IX slaagt dus eveneens.

De reconventionele vorderingen

33. 4 EW vordert een verklaring voor recht dat Laroche onrechtmatig heeft gehandeld door het bewijsbeslag te leggen en te “wapperen” met haar merkrechten.

34. Laroche betwist dat het “wapperen” met haar merkrechten door sommatiebrieven te schrijven aan afnemers van 4 EW onrechtmatig was. Met partijen is het hof van oordeel dat het “wapperen” door een merkhouders door sommatiebrieven te sturen naar afnemers van een vermeende inbreukmaker teneinde inbreuk op haar merkrechten te voorkomen of tegen te gaan niet zonder meer onrechtmatig is, wanneer later blijkt dat geen sprake was van inbreuk. Dat zou in casu wel zo zijn als Laroche een verwijt kan worden gemaakt. Daarvan is sprake als zij wist of had moeten beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat haar merkrechten waren uitgeput (HR 29 september 2006, NJ 2008, 120, Bakel/Stork). Laroche betwist dat daarvan sprake was. Dat daarvan wel sprake was, heeft 4 EW, ook gelet op de oordelen van de rechtbank in het bestreden vonnis en de Belgische rechters, onvoldoen-

de onderbouwd. De gevorderde verklaring voor recht dat Laroche onrechtmatig heeft gehandeld door ongeoorloofd te “wapperen” met haar merkrechten en dat zij aansprakelijk is voor de ten gevolge daarvan geleden en te lijden schade zal dan ook worden afgewezen.

35. Laroche betwist niet (gemotiveerd) dat zij onrechtmatig heeft gehandeld door beslag te leggen. Zij betwist wel dat schade is geleden door het bewijsbeslag, stellende dat dat beslag niet zeer invasief is. Zij betwist echter niet dat de bedrijfsvoering van 4EW daardoor enige tijd is stilgelegd, zodat het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van de beslaglegging aannemelijk is. In zoverre zal de gevorderde verklaring voor recht worden toegewezen. 4 EW heeft geen veroordeling tot betaling van schadevergoeding gevorderd.

36. Laroche heeft niet gemotiveerd betwist dat 4 EW schade heeft geleden door de uitvoering van het bestreden vonnis. 4 EW heeft een recall bij haar afnemers moeten uitvoeren en de geretourneerde producten (na een daartoe strekkende afspraak met Laroche) opgeslagen. Voorts heeft Laroche onvoldoende gemotiveerd bestreden dat sprake is van (de mogelijkheid van) reputatieschade. In zoverre zal de verklaring voor recht worden toegewezen. 4 EW heeft geen veroordeling tot betaling van schadevergoeding gevorderd.

37. Ook de vordering onder v, tweede deel, om Laroche te bevelen een rectificatiebrief te zenden aan afnemers van 4 EW, die 4 EW ingevolge het vonnis heeft moeten aanschrijven, zal worden toegewezen. Laroche heeft deze vordering niet gemotiveerd bestreden. Het hof zal de door 4 EW voorgestelde tekst van de rectificatiebrief aanpassen, met name omdat niet is komen vast te staan dat – zoals in het tekstvoorstel is vermeld – Laroche redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat van inbreuk sprake zou zijn. Dat Laroche dat niet heeft kunnen menen en/of anderszins onrechtmatig gehandeld heeft is overigens niet vereist is voor toewijzing van een bevel om te rectificeren (vergelijk artikel 6:167, lid 2, BW). De gevorderde dwangsommen zal het hof matigen en maximeren als in het dictum aangegeven.

38. De reconventionele vorderingen iv (opgave van gesommeerde afnemers) en v, eerste deel, (een bevel tot het verzenden van een rectificatiebrief aan gesommeerde afnemers) zal het hof afwijzen. Laroche heeft onbetwist gesteld dat zij slechts twee afnemers, Silver Ocean en [A] heeft aangeschreven. Nu 4 EW onder v, tweede deel, vordert Laroche te bevelen om een rectificatiebrief te verzenden aan, kort gezegd, al de afnemers van de merkproducten, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang 4 EW heeft bij deze vorderingen.

39. Het bevel om zich te onthouden van het (laten) doen van mededelingen inhoudende dat 4 EW en/of haar afnemers en/of hun afnemers inbreuk maken (“wapperen”) zal het hof afwijzen daar niet gesteld of gebleken is dat er een reële dreiging bestaat dat Laroche dit soort mededelingen in toekomst zal doen.

40. De opheffing van het beslag is gevorderd onder de voorwaarde dat nog geen inzage is gegeven. Daar 4 EW bij pleidooi in hoger beroep heeft gesteld dat inmiddels inzage is gegeven, is de voorwaarde niet vervuld en komt het hof aan die vordering niet toe.

41. De reconventionele vorderingen zullen derhalve deels worden toegewezen. In zoverre slaagt Grief VIII. Voor het overige faalt de grief.

42. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis, zowel in conventie (in het incident en in de hoofdzaak) als in reconventie, zal worden vernietigd.

De proceskosten

43. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Laroche worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie (in de bodemzaak en in het incident) en in reconventie op de voet van artikel 1019h Rv. Grief X slaagt dus ook. Nu geen grief is gericht tegen de begroting (swijze) van die kosten door de rechtbank en het hof het oordeel van de rechtbank op dit punt deelt, zal het hof de kosten in conventie (hoofdzaak en incident) begroten op € 20.000,- aan salaris van de advocaat en € 613,- aan griffierecht. De proceskosten in reconventie zullen worden begroot op € 1000,-. 4 EW heeft in eerste aanleg specificaties van door haar gemaakte kosten overgelegd die uitkomen op een hoger bedrag.

44. Laroche zal ook worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. Uit de door 4 EW overgelegde kostenspecificaties begrijpt het hof dat haar kosten in hoger beroep € 7.072,55 (prod. 17 4 EW hb), € 5.300,01 + € 6.183,45 (prod 20 4EW) en 2.880,00 (prod. 21 4 EW), exclusief BTW hebben bedragen. Het hof begrijpt dat zij meent dat de kosten moeten worden begroot overeenkomstig de Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven op € 20.000,- (normale bodemzaak). Laroche, die zelf een aanzienlijk hoger bedrag vordert, heeft niet gesteld dat van een lager tarief moet worden uitgegaan. Het hof zal de proceskosten begroten op € 20.000 aan salaris voor de advocaat, € 718,00 aan griffierecht en € 82,54 aan kosten van de appeldagvaarding.

45. Het hof ziet geen reden Laroche te veroordelen de al dan niet vooraf te begroten werkelijke nakosten te betalen. Artikel 1019h Rv spreekt over veroordeling in de gemaakte kosten en de nakosten zijn niet gemaakt. Het hof zal de thans geldende forfaitaire kosten toewijzen. De gevorderde wettelijke rente over de kostenveroordelingen zal worden toegewezen.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 14 september 2016 en opnieuw rechtdoende:

in conventie in de hoofdzaak en in het incident

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Laroche in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie in de hoofdzaak en het incident, begroot op € 20.613,-, en bepaalt dat dit bedrag binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;

in reconventie

verklaart voor recht dat Laroche onrechtmatig heeft gehandeld jegens 4 EW en aansprakelijk is voor de schade die 4 EW heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de onrechtmatige beslaglegging en ten gevolge van (uitvoering van) het vonnis van 14 september 2016, deze schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; beveelt Laroche binnen 14 dagen na betekening van dit arrest aan de afnemers van 4 EW aan wie 4 EW ter uitvoering van het bestreden vonnis

van 14 september 2016 een brief heeft gestuurd een rectificatiebrief te verzenden met de navolgende inhoud:

“Geachte ...

Ter uitvoering van een door de rechtbank Den Haag op 14 september 2016 gewezen vonnis heeft 4Everyware u aangeschreven en bericht, dat door ons aan u geleverde producten van het merk Guy Laroche /GL inbreuk maken op de merkrechten van Guy Laroche. Bij arrest van 20 november 2018 op het door 4Everyware ingestelde hoger beroep tegen voornoemd vonnis, welk arrest u hierbij aantreft, heeft het gerechtshof Den Haag dit vonnis vernietigd en geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk door de verdere verhandeling van deze producten.

Hoogachtend,”

veroordeelt Laroche om aan 4 EW een dwangsom te betalen van € 2.000,- voor ieder bedrijf ten aanzien waarvan of, zulks ter keuze van 4 EW, iedere dag of gedeelte daarvan, dat Laroche niet aan voormeld bevel voldoet, met een maximum van € 300.000,-;

veroordeelt Laroche in de kosten van de procedure in eerste aanleg in reconventie, begroot op € 1000,- en bepaalt dat dit bedrag binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;

verklaart voormeld bevel en voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt Laroche in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van 4 EW begroot op € 20.800,54 en € 157,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;

verklaart voormelde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en M. Bronneman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 november 2018, in aanwezigheid van de griffier.

Noot

Van verkooprestricties alleen kunnen uitgeputte merkrechten niet (her)leven

Inleiding

1. Tientallen jaren na het ontstaan daarvan blijkt nog regelmatig in de Europese en Nederlandse rechtspraak het belang van (een juiste uitleg van) de Unierechtelijke uitputtingsregel. Illustratief is de overweging van Advocaat-Generaal Sharpston in haar conclusie in de zaak *Boehringer Ingelheim*:

“(…) Een merkhouder heeft uiteraard een dergelijk recht. Het is echter uitgeput zodra de producten door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap op de markt zijn gebracht. Dat is de zin van de uitputtingsleer, die beoogt te verzekeren dat intellectuele eigendomsrechten niet gebruikt worden ter beperking van het vrije verkeer van goederen, en die daarom naar mijn mening alleen om uiterst dwingende redenen opzij kan worden gezet.”¹

2. Een onjuiste uitleg van de uitputtingsregel leidt daarom tot ongewenste situaties. Ook rechters hebben niet altijd het leerstuk van de Unierechtelijke uitputting helemaal onder de knie. In onze annotatie, verschenen in *BIE* nr. 2017/03, hebben wij betoogd dat de rechtbank Den Haag ten onrechte geen uitputting heeft aangenomen in onderhavige zaak tussen het Franse modehuis Guy LaRoche en de Nederlandse handelsonderneming EveryWare.² Gelukkig voor EveryWare en de rechtsontwikkeling is het hof Den Haag dezelfde mening toegedaan en heeft het hof, na een door EveryWare ingesteld hoger beroep, het vonnis in eerste aanleg in haar arrest van 20 november 2018 (hierna: het “**Arrest**”) vernietigd. Het Arrest geeft een mooie weergave van de vraagstukken die aan de orde (kunnen) komen bij de toepassing van de uitputtingsregel en de vele dimensies van deze regel. Wij zullen daarom het Arrest, na een korte samenvatting van de feiten van de onderliggende zaak, bespreken. De zaak had ook een aantal belangrijke concurrentierechtelijke aspecten. Nu de procedure in hoger beroep nagenoeg geheel in het teken van uitputting stond, volstaan wij met een verwijzing naar onze eerdere annotatie voor het mededingingsrechtelijk perspectief.³

Recap van de feiten

3. Deze zich in drie lidstaten afspelende zaak ging om een overgebleven restvoorraad van een serie luxe huishoudlinnen en aanverwante producten. De serie producten, waarop de Uniemerkrechten van Guy LaRoche waren aangebracht, (hierna: de “Merkproducten”) was aanvankelijk bedoeld voor de verkoop daarvan in het kader van een loyaliteits- en spaaractie bij Carrefour-supermarkten in Frankrijk. Na afloop van voornoemde actie werd een soortgelijke ac-

tie in België gehouden voor de voorraad die tijdens de Franse actie onverkocht was gebleven. Voor de vervaardiging en de verkoop van de Merkproducten aan Carrefour Frankrijk, respectievelijk Carrefour België had Guy LaRoche in 2012 en 2013 twee licentieovereenkomsten met strikte verkooprestricties gesloten met de Franse onderneming Textiles Oliviers SARL (hierna: “TOM”). De verkooprestricties in de licentieovereenkomsten omvatten onder meer een gelimiteerde duur van de acties en de voorwaarde dat de producten in speciaal daarvoor afgebakende schappen van Carrefour zouden worden aangeboden teneinde het luxe karakter daarvan te waarborgen. TOM op haar beurt schakelde de Belgische onderneming Promeco N.V. (hierna: “Promeco”) in voor de concrete uitvoering van de licentieovereenkomsten, waarbij de afspraken tussen TOM (optredend namens Guy LaRoche) en Promeco werden neergelegd in *Mutual Agreements of Understanding* (“hierna: MAU’s”). In beide MAU’s werd door TOM aan Promeco het recht verleend om de producten te vervaardigen, importeren en te verkopen. Daarnaast werd aan Promeco het recht verleend om na afloop van de acties de overgebleven restvoorraad geretourneerd te krijgen van Carrefour Frankrijk/België en deze gedurende een bepaalde periode zelf te verkopen. De eerste MAU ten behoeve van de Franse actie was aan Guy LaRoche ter beschikking gesteld. Tevens had het Franse modehuis de afspraken daarin uitdrukkelijk erkend in een later afgegeven douaneverklaring. Ten aanzien van de MAU voor de actie in België gold dat Guy LaRoche ditmaal uitdrukkelijk aan TOM had medegedeeld dat haar toestemming benodigd was voor een eventuele verkoop door Promeco van de onverkochte voorraad na afloop van de actie in België.

4. Interessant is voorts dat in het vonnis in eerste aanleg niet (expliciet) naar voren is gekomen dat Promeco de afgesproken licentievergoedingen voor beide acties aan Guy LaRoche had voldaan, terwijl dit in het Arrest (vermoedelijk door de nadere stellingen daaromtrent in appel) uitdrukkelijk is belicht. Het belang van betaling van deze licentievergoedingen voor de aangenomen uitputting blijkt hierna onder 9.

5. Ook de tweede actie in België bleek niet het beoogde succes te hebben aangezien na afloop van deze actie wederom sprake was van een onverkochte voorraad. Zonder nadere toestemming van Guy LaRoche werd deze door Promeco verkocht aan de Belgische vennootschap Boxter BVBA (hierna: “Boxter”) die op haar beurt een deel van de voorraad (hierna: de “Uiteindelijke Restvoorraad”) aan EveryWare verkocht. EveryWare bood de producten te koop aan op onder andere haar website (die vanwege de inhoud en de grafische vormgeving daarvan volgens Guy LaRoche niet strookte met het luxieuze imago van haar merken). Guy LaRoche spande proce-

- 1 Concl. A-G E. Sharpston bij: HvJ EG 26 april 2007, in zaak C-348/04 (*Boehringer Ingelheim e.a.*), conclusie van 6 april 2006, ECLI:EU:C:2006:235, nr. 53; onderstreping toegevoegd.
- 2 G. van der Wal, T. Geerlof & S. Said, ‘Licentieovereenkomsten met (weder) verkooprestricties vanuit merkenrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief. Annotatie bij: Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 (*Guy LaRoche/4 Every Ware*)’, *BIE* 2017/9.
- 3 Zie voetnoot 2.

- 4 Het hof verwijst voor deze conclusie onder andere naar het recent gewezen arrest van het Hof van Justitie in de zaak *Mitsubishi/Duma* (HvJ EU 25 juli 2018, in zaak C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594). De conclusie an sich is volgens ons natuurlijk juist, maar de uitvoering daarvan in de onderliggende zaak *Mitsubishi/Duma* niet: zie G. van der Wal & S. Said, 'Debranden en rebranden van vorkheftrucks: gebruik van het merk? Annotatie bij: HvJ EU 25 juli 2018, (*Mitsubishi/Duma*), BIE 2018/35.
- 5 HvJ EG 30 november 2004, in zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (*Peak Holding*).
- 6 HvJ EG 23 april 2009, in zaak C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260 (*Copad/Dior*).
- 7 Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (*Ph. EU 2017 L 154/1*).
- 8 Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 (*Guy LaRoche/4 Every Ware*), r.o. 4.11.
- 9 Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 (*Guy LaRoche/4 Every Ware*), r.o. 4.12.

dures aan tegen TOM, Promeco en Boxter in België en tegen EveryWare in Nederland.

6. Voor de vraag naar de eventuele uitputting van de merkrechten met betrekking tot de aan EveryWare verkochte Uiteindelijke Restvoorraad zijn, zoals ook in eerste aanleg naar voren kwam, twee feitelijke gebeurtenissen in het bijzonder van belang namelijk: (i) de verkoop van de gehele serie Merkproducten door Promeco aan Carrefour in het kader van de actie in Frankrijk (hierna: de "Gebeurtenis Frankrijk") en (ii) de verkoop van de restvoorraad door Promeco aan Boxter na afloop van de actie in België (hierna: "Gebeurtenis België").

Uitputting: algemene conclusies van het hof

7. De inleidende opmerkingen van het hof (Arrest, r.o. 9 t/m 11) en de latere opmerkingen bij de bespreking van beide gebeurtenissen vormen de kernachtige weergave van de hoofdregels van de Unierechtelijke uitputtingsleer, die volgens het hof dienen om de herkomstgarantiefunctie van het merk te waarborgen:

- I. krachtens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de uitputtingsregel niet alleen het recht van de merkhouder in om de onder het merk voorziene waren voor het eerst in de EER in het verkeer te brengen, maar ook om die eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren; iedere handeling die dit laatste recht belemmert doet afbreuk aan de herkomstgarantiefunctie van het merk;⁴
- II. toestemming van de merkhouder voor het in de EER in de handel brengen van de waren leidt in beginsel zonder meer tot uitputting;
- III. "in de EER in de handel brengen" ziet op handelingen die (i) derden het recht verlenen om over de van het merk voorziene waren te beschikken en (ii) die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van haar merk te realiseren;
- IV. Uit het *Peak Holding*-arrest van het Hof van Justitie⁵ volgt dat van de onder III genoemde handelingen (en derhalve van uitputting van merkrechten) in ieder geval geen sprake is indien de *merkhouder* of een *daaraan gelieerde partij* enkel de waren invoert en te koop aanbiedt, maar er niet in slaagt de producten te verkopen. In dat geval behoudt de merkhouder nog steeds het belang om met name de kwaliteit van de van de merk voorziene waren te kunnen controleren;
- V. Uit het *Copad*-arrest⁶ volgt dat sprake is van een verhandeling in de EER met toestemming van de merkhouder (en dus van uitputting) indien een licentiehouders de merkproducten in de EER in het verkeer brengt, tenzij

door de licentiehouders wordt gehandeld in strijd met de zogeheten doorwerkende bepalingen in een licentieovereenkomst aangeduid in artikel 22 lid 2 Uniemerkenverordening⁷ (dit laatste wordt aangeduid als de "Copad-uitzondering");

- VI. Van een handelen in strijd met een dergelijke doorwerkende bepaling is onder meer sprake indien door een licentiehouders gehandeld wordt in strijd met een verkooprestrictie in de licentieovereenkomst die om prestigerekenen de verkoop van luxegoederen aan discounters verbiedt, *indien vaststaat dat door niet-naleving sprake is van aantasting aan het prestigieuze karakter en de allure daarvan die de desbetreffende goederen een luxe imago geven;*
- VII. Merkrechten die eenmaal zijn uitgeput kunnen later niet ineens herleven doordat bijvoorbeeld in strijd met verkooprestricties (niet zijnde doorwerkende bepalingen) wordt gehandeld.

8. Hierna zal worden ingegaan op deze conclusies bij bespreking van de Gebeurtenis Frankrijk en de Gebeurtenis België.

Gebeurtenis Frankrijk: eenmaal gegeven toestemming van Guy LaRoche en geen sprake van de Peak Holding-situatie

9. In hoger beroep is vastgesteld dat de rechtbank ten onrechte het door EveryWare ingeroepen verweer, inhoudende dat de Gebeurtenis Frankrijk heeft geleid tot uitputting van de merkrechten van Guy LaRoche, heeft gepasseerd. Immers, de instemming van Guy LaRoche met de inhoud van de MAU I, waarin namens Guy LaRoche aan Promeco het recht wordt verleend om de Merkproducten aan Carrefour te verkopen, betreft een toestemming voor het door Promeco in de handel brengen van de Merkproducten in Frankrijk. De rechtbank had destijds geoordeeld dat hiervoor door EveryWare te weinig was gesteld, nu EveryWare niet concreet had aangegeven met welke handelingen dat zou zijn gebeurd en niets zou zijn gesteld omtrent de afspraken tussen Promeco en Carrefour.⁸ Deze beredenering bevreemde ons, aangezien de rechtbank vervolgens zelf aangaf dat Promeco de merkproducten had ingevoerd ten behoeve van de actie van Frankrijk⁹ en voor uitputting enkel de toestemming van de merkhouder (en niet de afspraken tussen de verkopende partij, die handelt met toestemming van de merkhouder, en de koper) relevant is. In hoger beroep oordeelde het hof dan ook uitdrukkelijk dat Guy LaRoche, met instemming van de MAU I, toestemming heeft verleend voor de levering van Promeco aan Carrefour. Het hof heeft vervolgens de uitputting uitvoeriger onderbouwd door uiteen te zetten dat deze toestemming voor de Gebeurtenis in Frankrijk ertoe heeft geleid dat (i) ongeacht of de levering van de onverkochte Uiteindelijk

Restvoorraad al dan niet kan worden gekwalificeerd als een "verkoop" aan Carrefour¹⁰, Carrefour als derde feitelijk over de Restvoorraad kon beschikken en (ii) met ontvangst van de volledige licentievergoedingen Guy LaRoche de volledige economische waarde van haar merken heeft gerealiseerd (r.o. 16 en 18). Uit het Arrest blijkt duidelijk dat de verkoop van de Uiteindelijke Restvoorraad aan een onafhankelijke derde (Carrefour), die er niet in slaagt de Uiteindelijke Restvoorraad te verkopen, verschilt van de situatie in het arrest *Peak Holding* (hiervoor vermeld onder 7, punt IV). Het hof benadrukt namelijk dat in de situatie in *Peak Holding* niet een van de merkhouder onafhankelijke partij over de merkproducten kan beschikken én de merkhouder in dat geval, bij een mislukte verkoop door een gelieerde onderneming, niet de volledige economische waarde van het merk heeft gerealiseerd, dit in tegenstelling tot het feitenverloop van onderhavige zaak (Arrest, r.o. 18 en 20).

10. Van belang is voorts dat het hof bij het bespreken van deze gebeurtenis expliciet kenbaar maakt dat eenmaal uitgeput ook uitgeput blijft: omstandigheden die intraden ná de ingetreden uitputting door de Gebeurtenis in Frankrijk, bijvoorbeeld de omstandigheid dat na deze gebeurtenis in strijd is gehandeld met de verkooprestricties in de licentieovereenkomst, kunnen niet leiden tot een 'herleving' van uitgeputte merkrechten (Arrest, r.o. 18 en 19).

11. Volgens het hof was het daarom duidelijk: reeds door de Gebeurtenis Frankrijk waren de Merkproducten – dus óók de Uiteindelijke Restvoorraad – met toestemming van Guy LaRoche in de EER in het verkeer gebracht waardoor de zaak eigenlijk daarmee is afgedaan.

Gebeurtenis België

12. Toch gaat het hof 'ten overvloed' in op het (hypothetische) geval dat Gebeurtenis Frankrijk niet zou hebben geleid tot uitputting van de merkrechten van Guy LaRoche. Het hof doet dit vermoedelijk omdat een juist antwoord op de kwesties die opspelen bij de tweede vraag (heeft Gebeurtenis België dan wel tot uitputting geleid?) ook van belang is voor een juiste uitleg van verscheidene dimensies van het uitputtingsleerstuk, waardoor ook deze overwegingen van het hof vermeldenswaardig zijn.

Copad-uitzondering (inderdaad) niet van toepassing

13. Door verkoop van de onverkochte voorraad na de actie in België aan Boxter, is ook in deze situatie sprake van uitputting van de merkrechten van Guy LaRoche aangezien deze verkoop is geschied met toestemming van licentiehouder TOM (en daarom: in beginsel met goedkeuring van Guy LaRoche). In tegenstelling tot de rechtbank oordeelt het hof terecht dat in dit geval de Copad-uitzondering niet van toepassing is, aangezien voor een handelen in strijd met een doorwerkende bepaling in de licentieovereen-

komst inzake de kwaliteit van de producten (ex artikel 22 lid 2 Uniemerkenverordening) nodig is dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan onder meer de reputatie van de merkrechten (en het prestigieuze karakter van de Merkproducten) van Guy LaRoche. In het vonnis van de rechtbank in eerste instantie daarvan onvoldoende gebleken. Het hof overweegt hierbij dat onder de merkrechten van Guy LaRoche weliswaar luxe producten worden verkocht, maar dat niet is gebleken dat de Merkproducten een zodanig luxe en prestigieus karakter hebben dat handelen in strijd met het verbod om de producten buiten de daarvoor afgebakende schappen te verkopen leidt tot schade aan de reputatie van de merkrechten van Guy LaRoche. Het ontbreken van een dergelijk karakter is te wijten aan Guy LaRoche die er immers zelf als merkhouder heeft ingestemd met de verkoop van de Merkproducten in reguliere Carrefour-supermarkten tegen vrij lage aankooprijzen (in combinatie met spaarzegels). Dit standpunt werd bekrachtigd door de producties van EveryWare, waarmee werd aangetoond dat de gehanteerde marketinginspanningen voor de promotieacties de afwezigheid, danwel afbreuk aan een zodanig prestigieus en luxueus karakter juist versterkten. Er werd namelijk reclame gemaakt op websites van Carrefour en www.promobutler.be waarop onder meer "kortingen van 70%" werden vermeld en waarbij gebruik werd gemaakt van een opmaak die de indruk van een "goedkoop" verkoopkanaal wekte (Arrest, r.o. 29 met verwijzing naar 28).

14. In aanvulling hierop overwoog het hof dat de Gebeurtenis België ook niet leidde tot een handelen in strijd met een doorwerkende bepaling in de tweede licentieovereenkomst inzake de duur of territoire daarvan. Het territoire van de licentie zag immers op België en de verkoop van Promeco aan Boxter vond ook plaats in België. Ten aanzien van de duur geldt dat de overeengekomen duur van de actie België weliswaar was beëindigd vóór de Gebeurtenis België (22 juni vs. 30 juli 2013), maar dat de licentieovereenkomst België voor een langere datum van kracht was, namelijk tot 31 juli 2013 (Arrest, r.o. 29).

15. Kortom, ook voor een beroep op de Copad-uitzondering en aldus artikel 22 lid 2 Uniemerkenverordening gelden hoge drempels die Guy LaRoche niet heeft kunnen passeren.

Enkele andere belangrijke uitputtingskwesties

16. Het oordeel van het hof omvatte voorts nog een aantal andere interessante overwegingen in het kader van de uitputting door de Gebeurtenis België, te weten:

- I. de verwerping van de stelling van Guy LaRoche dat Promeco op de hoogte had moeten zijn van het gegeven dat Guy LaRoche geen toestemming had verleend

¹⁰ Waarbij het hof overigens na een lezing van de MAU I van de mening was toegegaan dat de Uiteindelijke Restvoorraad wel was verkocht. Zie Arrest, r.o. 17.

- voor doorverkoop door Promeco van de Uiteindelijke Restvoorraad na de actie in België. Gelet op de omstandigheden van het geval mocht Promeco er namelijk gerechtvaardigd op vertrouwen dat deze toestemming wél aanwezig was: de actie in België was immers soortgelijk aan de actie in Frankrijk en ten aanzien van laatstgenoemde actie had Guy LaRoche wél in de MAU I toestemming verleend voor doorverkoop van de restvoorraad onverkochte producten. Voornoemd vertrouwen werd ook gerechtvaardigd door het uitblijven van een reactie (en verzet) van Guy LaRoche op een e-mail die zij had ontvangen waarmee de inhoud van de MAU II (waaronder het doorverkooprecht van Promeco) kon worden geraadpleegd (Arrest, r.o. 24);
- II. de overweging dat omstandigheden na de Gebeurtenis België niet kunnen leiden tot een herleving van uitgeputte merkrechten (Arrest, r.o. 25);
 - III. de vaststelling dat het oordeel van Belgische rechters (in de procedure tussen Guy LaRoche, TOM, Promeco en Boxter) inhoudende dat geen sprake is van uitputting, niet bindend is voor de Nederlandse rechter (en bovendien op een onjuiste feitelijke aanname was gebaseerd) (Arrest, r.o. 26);
 - IV. tenslotte de overweging dat Guy LaRoche óók geen gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 Uniemerkenverordening heeft om zich tegen verhandeling van uitgeputte waren te verzetten om dezelfde redenen waarop ook het beroep op artikel 22 lid 2 Uniemerkenverordening strandt: niet is gebleken dat de Merkproducten een zodanig prestigieus en luxe karakter hebben dat de verhandeling van de Uiteindelijke Restvoorraad op de (tevens goedkoop ogende) website van EveryWare leidt tot ernstige schade aan dit karakter en de reputatie van de merkrechten van Guy LaRoche (r.o. 28).
17. De uitspraak van het hof is overduidelijk: of het in Frankrijk of in België is geschied: uitputting van de merkrechten met betrekking tot de Uiteindelijke Restvoorraad is in ieder geval ingetreden vóór verdere verhandeling van de Uiteindelijke Restvoorraad in Nederland. Aan Guy LaRoche als merkhouder komt in deze situatie ook geen beroep toe op de bijzondere bepalingen van artikel 22 lid 2 Uniemerkenverordening (waardoor géén sprake zou zijn van uitputting) of artikel 13 lid 2 Uniemerkenverordening (waardoor ondanks de ingetreden uitputting Guy

LaRoche verdere verhandeling van de Uiteindelijke Restvoorraad tóch zou kunnen tegenhouden). Hierdoor prevaleert het vrij verkeer van de Uiteindelijke Restvoorraad en was het EveryWare geoorloofd de Uiteindelijke Restvoorraad te verhandelen.

Conclusie

18. Deze zaak onderstreept maar weer het belang van de uitputtingsregel, zoals door A-G Sharpston helder is uitgedrukt in haar conclusie bij *Boehringer Ingelheim*: een onjuiste toepassing hiervan leidt tot een ongerechtvaardigde beperking van het vrij verkeer van goederen. Die beperking trad in na het vonnis van de Rechtbank Den Haag in onderhavige zaak, nu het diverse marktdeelnemers werd verboden om (interstatelijk) te handelen in merkproducten terwijl geen afbreuk zou worden gedaan aan de herkomstgarantiefunctie van de desbetreffende merken en het *right of first marketing* van de merkhouder. Guy LaRoche had immers de mogelijkheid gehad om de eerste verhandeling van haar merkproducten in de EER – en zo de kwaliteit daarvan – te controleren. Bovendien was de economische waarde van haar merken gerealiseerd én mocht een derde met (impliciete) toestemming van Guy LaRoche over de producten beschikken. Het Arrest, waarmee de schadelijke gevolgen voor het vrij verkeer van goederen teniet zijn gegaan, toont aan dat een merkhouder niet met enkel contractuele verkooprestricties uitputting kan voorkomen en eenmaal uitgeputte merkrechten niet kunnen herleven. Daarnaast toont het arrest aan dat beoordeling van de vraag of uitputting heeft ingetreden een nauwkeurige analyse vergt van de verschillende afzonderlijke stappen waarin een product is verhandeld.

19. Niet alleen heeft het hof met het Arrest recht gedaan aan de rechten van EveryWare en de balans tussen het merkenrecht en het vrij verkeer van goederen, ook heeft het hof met name duidelijkheid verschaft omtrent diverse aspecten van het uitputtingsleerstuk.

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

* Mr. G. van der Wal is advocaat te Rotterdam en raadsheer-plv. (Hof 's-Hertogenbosch), mr. T. Geerlof en mr. S. Said zijn advocaat te Rotterdam. Zij waren en zijn als advocaten betrokken in procedures bij de nationale rechter en het Hof van Justitie over (de bescherming van) parallel distributie en (het primaat van) het vrij verkeer van goederen en diensten (art. 34-36 VWEU).