

# Rechtspraak

## Merkenrecht

### Nr. 9

#### Hof van Justitie van de EU 18 januari 2024

ECLI:EU:C:2024:61 (C-367/21)

Met noot van T. Geerlof en D.N.D. Guerrero Obando

#### (HP/Senetic)

(M. Ilešič, I. Jarukaitis en D. Gratsias)

### Samenvatting

#### Art. 13 lid 1 Uniemerkerordening (EG) nr. 207/2009 en art. 15 lid 1 Uniemerkerordening (EU) 2017/1001

*De bewijslast inzake de uitputting van het aan een Uniemerker verbonden recht rust uitsluitend op de verwerende partij in de inbreukprocedure wanneer de van dat merk voorzienen waren – waarop geen etiketten zijn aangebracht aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren en die worden gedistribueerd via een selectief distributienetwerk waarbij de leden deze waren alleen aan andere leden van dat netwerk of aan eindgebruikers kunnen doorverkopen – door die verwerende partij in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte zijn gekocht nadat de verkopers hebben verzekerd dat die waren daar rechtmatig in de handel konden worden gebracht, en de merkhouders weigert deze controle zelf te verrichten op verzoek van de koper.*

### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 36, tweede volzin, VWEU, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerker (PB 2017, L 154, blz. 1) en artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU, alsmede de artikelen 34, 35 en 36 VWEU.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Hewlett Packard Development Company LP, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (hierna: „Hewlett Packard”), en Senetic S.A., gevestigd in Polen, over de verhandeling door laatstgenoemde van computerapparatuur die is voorzien van Uniemerken waarvan Hewlett Packard houdster is.

### Toepasselijke bepalingen

#### Unierecht

Verordening nr. 207/2009

3 In overweging 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1) stond te lezen:

„Het beginsel van het vrije verkeer van goederen impliceert dat de houder van een [Unie]merk het gebruik daarvan niet kan verbieden aan een derde voor waren die in de [Europese Unie] door hemzelf of met zijn toestemming onder het merk in de handel zijn gebracht, tenzij de houder gegronde redenen kan aanvoeren om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten.”

4 Artikel 9 van deze verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het [Unie]merk”, bepaalde:

„1. „Het [Unie]merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

[...]

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...].”

5 Artikel 13 van die verordening, met als opschrift „Uitputting van het aan het [Unie]merk verbonden recht”, bepaalde:

„1. Het aan het [Unie]merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Unie] in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6 Verordening nr. 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening 2017/1001.

7 Overweging 17 van verordening 2017/1001 luidt:

„Om de noodzaak van doeltreffende handhaving van het merkenrecht te verenigen met het voorkomen van hinder voor de vrije handel in legitieme waren, moet het recht van de Uniemerkhouder vervallen wanneer de aangever of de houder van de waren tijdens de daaropvolgende procedure die wordt ingeleid bij de rechtbank voor het merk van de Europese Unie („rechtbank voor het Uniemerk“) die bevoegd is tot het nemen van een beslissing over de vraag of inbreuk op het Uniemerk is gemaakt, het bewijs kan leveren dat de houder van het Uniemerk niet gerechtigd is het op de markt brengen van de waren in het land van eindbestemming te verbieden.”

8 In overweging 22 van deze verordening staat te lezen:

„Uit het beginsel van het vrije verkeer van goederen volgt dat het van wezenlijk belang is dat de houder van een Uniemerk een derde niet mag verbieden daarvan gebruik te maken voor waren die in de Europese Economische Ruimte door hemzelf of met zijn toestemming onder het merk in de handel zijn gebracht, tenzij de houder gegronde redenen kan aanvoeren om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten.”

9 Artikel 9 van die verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het Uniemerk”, bepaalt:

„1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven;

[...]

3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden:

[...]

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...]

10 Artikel 15 van diezelfde verordening, met als opschrift „Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht” stelt het volgende vast:

„1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

11 Artikel 1 („Doel”) van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16) bepaalt:

„Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. In deze richtlijn omvat de term ‚intellectuele-eigendomsrechten’ ook industriële-eigendomsrechten.”

12 Artikel 2 van deze richtlijn, met als opschrift „Toepassingsgebied”, bepaalt in lid 1:

„Onverminderd de middelen die in de [Uniewetgeving] of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het [Unie]recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.”

13 Hoofdstuk II („Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen”) van die richtlijn bevat onder meer artikel 3, met als opschrift „Algemene verplichting”, waarvan lid 2 het volgende bepaalt:

„De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

14 Artikel 6 van deze richtlijn, met als opschrift „Bewijsmateriaal”, bepaalt in lid 1:

„De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen, en voor de staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten, behoudens bescherming van vertrouwelijke informatie. Voor de toepassing van dit lid kunnen de lidstaten bepalen dat een redelijk monster van een belangrijk aantal exemplaren van een werk of enig ander beschermd voorwerp door de bevoegde rechterlijke instanties als aanvaardbaar bewijsmateriaal moet worden beschouwd.”

### **Pools recht**

15 Artikel 325 van de ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (wet houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) van 17 november 1964, in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „wetboek van burgerlijke rechtsvordering”), luidt als volgt:

„Het dictum van de uitspraak moet de naam van de rechterlijke instantie bevatten, de namen van de rechters, van de griffier en van het openbaar ministerie, indien dit is tussengekomen, de datum en de plaats van de terechtzitting en van de uitspraak, de namen van

de partijen en het voorwerp van de zaak, alsmede de beslissing van de rechterlijke instantie inzake de vorderingen van de partijen.”

16 Artikel 758 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt:

„De [sądy rejonowe (rechters in eerste aanleg, Polen)] en de aan deze rechters verbonden gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd voor tenuitvoerleggingen.”

17 Artikel 767 van dit wetboek bepaalt:

„§ 1. Tenzij de wet anders bepaalt, kan tegen handelingen van gerechtsdeurwaarders beroep worden ingesteld bij de rechter in eerste aanleg. Er kan eveneens beroep worden ingesteld wanneer de gerechtsdeurwaarder nalaat een handeling te verrichten. Het beroep wordt behandeld door de rechter van het rechtsgebied waar het deurwaarderskantoor gelegen is.  
§ 2. Het beroep kan worden ingesteld door een partij of een andere persoon wiens rechten zijn geschonden of dreigen te worden geschonden door het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder. [...]”

18 In artikel 840, § 1, van dit wetboek is het volgende bepaald:

„De schuldenaar kan beroep instellen strekkende tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring of beperking van de uitvoerbaarheid van de executoriale titel wanneer:

- 1) hij de feiten betwist op grond waarvan de formule van tenuitvoerlegging is aangebracht, met name wanneer hij het bestaan betwist van de verbintenis die is vastgesteld in een eenvoudige executoriale titel die geen rechterlijke beslissing is, of wanneer hij de overdracht van een verbintenis betwist, ondanks het bestaan van een formeel document waaruit deze overdracht blijkt;
- 2) zich na de uitvaardiging van een eenvoudige executoriale titel een feit heeft voorgedaan dat heeft geleid tot het tenietgaan van de verbintenis of de onmogelijkheid om deze ten uitvoer te leggen; indien de titel een rechterlijke beslissing is, kan de schuldenaar zijn beroep ook baseren op feiten die zich na de sluiting van de debatten hebben voorgedaan, op de exceptie van uitvoering van de prestatie – wanneer het beroep op deze exceptie in de betrokken zaak ex lege niet-ontvankelijk was – en op de exceptie van verrekening. [...]”

19 Artikel 843, § 3, van dit wetboek bepaalt:

„In het beroepschrift moet de verzoekende partij alle grieven uiteenzetten die in dit stadium kunnen worden aangevoerd, op straffe van verlies van het recht om er zich in de navolgende procedure op te beroepen.”

20 Artikel 1050 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering luidt als volgt:

„§ 1. Wanneer de schuldenaar verplicht is een handeling te verrichten die niet door een ander kan worden verricht en waarvan de uitvoering uitsluitend van zijn wil afhangt, stelt de rechter in het rechtsgebied waarin de handeling moet worden verricht, op verzoek van de schuldeiser en na de partijen te hebben gehoord, een termijn vast waarbinnen de schuldenaar de handeling moet verrichten, op straffe van

een geldboete indien hij de handeling niet binnen de gestelde termijn verricht.

[...]

§ 3. Indien de aan de schuldenaar verleende termijn voor het verrichten van een handeling is verstreken zonder dat deze de handeling heeft verricht, legt de rechter de schuldenaar op verzoek van de schuldeiser een geldboete op en stelt hij tegelijkertijd een nieuwe termijn voor het verrichten van de handeling vast, op straffe van een verhoogde geldboete.”

21 Artikel 1051, § 1, van dit wetboek luidt:

„Wanneer de schuldenaar verplicht is om iets niet te doen of de handelingen van de schuldeiser niet te belemmeren, veroordeelt de rechter in het rechtsgebied waar de schuldenaar zijn verplichting niet is nagekomen, hem op verzoek van de schuldeiser tot het betalen van een geldboete, na de partijen te hebben gehoord en na te hebben vastgesteld dat de schuldenaar zijn verplichting niet is nagekomen. De rechter gaat op dezelfde wijze te werk in geval van een nieuw verzoek van de schuldeiser.”

## Hoofdinging en prejudiciële vragen

22 Hewlett Packard is houdster van de uitsluitende rechten op de Uniewoord- en beeldmerken HP, die respectievelijk onder de nummers 000052449 en 008579021 zijn ingeschreven.

23 Zij verhandelt van deze merken voorziene computerapparatuur via erkende vertegenwoordigers, die zich ertoe verbinden deze waren niet te verkopen aan personen die geen lid zijn van haar distributienetwerk, tenzij die personen eindgebruikers zijn. Deze erkende vertegenwoordigers zijn bovendien verplicht deze waren uitsluitend van andere erkende vertegenwoordigers of van Hewlett Packard zelf te verwerven.

24 Elk exemplaar van deze waren wordt voorzien van een serienummer aan de hand waarvan het kan worden geïdentificeerd. Hewlett Packard beschikt over een IT-instrument dat onder meer bestaat uit een databank waarin alle exemplaren van een waar zijn opgenomen en waarin wordt vermeld voor welke markt deze exemplaren bestemd zijn. Deze exemplaren zijn daarentegen niet voorzien van een etiketteersysteem aan de hand waarvan op zichzelf kan worden bepaald of een exemplaar al dan niet bestemd is voor de markt van de Europese Economische Ruimte (EER).

25 Senetic verricht een activiteit op het gebied van de distributie van computerapparatuur. Zij heeft in Polen waren ingevoerd die zijn voorzien van de Uniemerken waarvan Hewlett Packard houdster is. Zij heeft deze waren verworven van in de EER gevestigde verkopers die geen officiële distributeurs van de waren van Hewlett Packard zijn, nadat deze verkopers hadden verzekerd dat het in de handel brengen van deze waren in de EER geen afbreuk deed aan de uitsluitende rechten van deze onderneming. Senetic heeft de erkende vertegenwoordigers van Hewlett Packard bovendien tevergeefs verzocht haar te bevestigen dat deze waren in de EER in de handel konden worden gebracht zonder inbreuk te maken op de uitsluitende rechten van die onderneming.

26 Hewlett Packard heeft bij de Poolse rechterlijke instanties een vordering ingesteld strekkende tot staking van de inbreuk op de aan haar

Uniemerken verbonden rechten, waarbij aan Senetic in het algemeen het verbod wordt opgelegd om door deze merken aangeduide computerapparatuur die niet eerder door haarzelf of met haar toestemming in de EER in de handel is gebracht, in te voeren, uit te voeren, te adverteren of op te slaan. Bovendien vordert Hewlett Packard dat Senetic wordt gelast deze waren uit de handel te nemen.

27 Senetic beroept zich in haar verweer op de uitputting van de aan de betrokken Uniemerken verbonden rechten en voert daarbij aan dat de betrokken waren eerder door Hewlett Packard of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

28 De Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, merkt op dat het bij gebreke van een etiketteersysteem voor de waren van Hewlett Packard voor een onafhankelijke distributeur in de praktijk zeer moeilijk is om de doelmarkt van elk van de door de betrokken Uniemerken aangeduide waren te identificeren, laat staan om het bewijs te leveren dat deze waren door de houder van deze merken of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

29 Volgens deze rechter kan Senetic zich in theorie tot haar leveranciers wenden om te achterhalen wie de marktdeelnemers zijn die stroomopwaarts in de distributieketen actief waren. Zoals het Hof heeft erkend in zijn arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), is het echter weinig waarschijnlijk dat Senetic erin slaagt dit soort informatie te verkrijgen, aangezien leveranciers over het algemeen terughoudend zijn om hun bevoorradingsbronnen openbaar te maken.

30 Volgens de verwijzende rechter is het in de eerste plaats de praktijk van de Poolse rechterlijke instanties om in het dictum van uitspraken tot toewijzing van een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk te verwijzen naar „waren die niet eerder door de verzoeker (houder van het Uniemerk) of met diens instemming in de EER in de handel zijn gebracht”. Deze formulering maakt het niet mogelijk om in het stadium van de tenuitvoerleggingsprocedure de waren waarop deze procedure betrekking heeft te identificeren en te onderscheiden van de waren die onder de uitzondering inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht vallen. Het dictum van deze uitspraken legt de partijen tot wie zij zijn gericht in werkelijkheid dus geen andere verplichting op dan die welke reeds voortvloeit uit de bepalingen van de wet.

31 Als gevolg van deze rechterlijke praktijk is de verweerder in een inbreukprocedure niet in staat om een beslissing houdende vaststelling van een inbreuk vrijwillig ten uitvoer te leggen en loopt hij het risico dat hem een sanctie wordt opgelegd op grond van de artikelen 1050 en 1051 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Bovendien leidt deze praktijk meestal tot inbeslagneming van alle waren, met inbegrip van de waren die zich in het vrije verkeer bevinden zonder inbreuk te maken op het aan een Uniemerk verbonden recht.

32 Zoals met name volgt uit de artikelen 767, 840 en 843 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, stuit de verweerder in een inbreukprocedure voorts op meerdere juridische hinderpalen om zich in procedures inzake conservatoire maatregelen en in tenuitvoerleggingsprocedures met succes tegen de gelaste maatregelen te kunnen verzetten en beschikt hij slechts over beperkte procedurele waarborgen.

33 Ten eerste kan krachtens artikel 767 van dit wetboek, zoals uitgelegd door de Poolse rechterlijke instanties, een beroep tegen een handeling van een gerechtsdeurwaarder slechts worden ingesteld wanneer de gerechtsdeurwaarder de procesregels inzake de procedure van gedwongen tenuitvoerlegging niet in acht heeft genomen. Op basis van een dergelijk beroep kan dus niet worden vastgesteld of een van een Uniemerk voorziene waar door de houder van dat merk of met diens toestemming in de EER in de handel is gebracht.

34 Ten tweede beschikt de verweerder in een inbreukprocedure niet over de mogelijkheid om op grond van artikel 840 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering verzet aan te tekenen, aangezien dit soort rechtsmiddel niet kan worden gebruikt om de inhoud te verduidelijken van de rechterlijke beslissing die de executoriale titel vormt.

35 Ten derde kan de voor de gedwongen tenuitvoerlegging bevoegde rechter volgens een heersende opvatting in de Poolse rechtsleer weliswaar partijen horen, maar op grond van artikel 1051 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan hij de vaststelling of de verweerder in de inbreukprocedure in overeenstemming met de inhoud van de executoriale titel heeft gehandeld, zonder dat hij kan overgaan tot bewijsvoering, alleen baseren op de gegevens die uit het horen van de partijen naar voren zijn gekomen.

36 Ten vierde moet de schuldenaar krachtens artikel 843, § 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wanneer hij in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure beroep instelt, alle grieven vermelden waarop hij zich kan beroepen, omdat hij anders het recht verliest om deze in het verdere verloop van de procedure aan te voeren.

37 Volgens de verwijzende rechter bestaat derhalve het risico dat de effectieve rechterlijke bescherming op het gebied van het vrije verkeer van goederen wordt beperkt als gevolg van de Poolse rechterlijke praktijk inzake de formulering van het dictum van beslissingen waarbij een inbreuk wordt vastgesteld.

38 In de tweede plaats merkt deze rechter op dat volgens de rechtspraak van het Hof de bescherming van uitsluitende intellectuele-eigendomsrechten niet absoluut is. Zij is immers beperkt tot de situatie waarin het gebruik van een merk door een andere entiteit dan de merkhouder afbreuk doet aan de functies van het merk. Voorts houdt de uitoefening van de uitsluitende rechten in dat een evenwicht moet worden gezocht tussen deze rechten en de bescherming van de vrijheden van de interne markt, waaronder met name het vrije verkeer van goederen.

39 De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of de omkering van de bewijslast die het Hof heeft verricht in het arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), in de feitelijke omstandigheden van het bij hem aanhangige geding kan worden toegepast, of zelfs kan worden uitgesloten dat de merkhouder zich kan beroepen op de bescherming van de artikelen 9 en 102 van verordening nr. 207/2009, thans respectievelijk de artikelen 9 en 130 van verordening 2017/1001.

40 In deze omstandigheden heeft de Sąd Okręgowy w Warszawie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 36, tweede volzin, VWEU, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, van verordening [2017/1001] en artikel 19, lid 1, [tweede alinea, VEU], aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een praktijk van de nationale rechterlijke instanties in de lidstaten die erin bestaat dat deze rechterlijke instanties:

- bij vorderingen van een Uniemerkerhouder tot het verbieden van het invoeren, het uitvoeren en het adverteren van waren waarop een Uniemerker is aangebracht, alsmede tot het geven van een bevel tot het uit de handel nemen daarvan,
- bij de uitspraak, in een procedure inzake conservatoire maatregelen, over het beslag op waren waarop het Uniemerker is aangebracht,

in hun uitspraak verwijzen naar „waren die niet door de merkhouders of met diens toestemming in de [EER] in de handel zijn gebracht”, als gevolg waarvan de vaststelling op welke van het Uniemerker voorziene waren de uitgesproken verboden en bevelen betrekking hebben (dat wil zeggen de vaststelling welke waren niet door de merkhouders of met diens toestemming in de [EER] in de handel zijn gebracht) wegens de algemene formulering van de gedane uitspraak wordt overgelaten aan de tenuitvoerleggingsautoriteit, die zich bij die vaststelling baseert op de verklaringen van de merkhouders of op de door deze laatste aangeleverde instrumenten (waaronder IT-instrumenten en gegevensbanken), terwijl de mogelijkheid om voornoemde vaststelling van de tenuitvoerleggingsautoriteit te betwisten bij een rechterlijke instantie in een procedure ten gronde wordt uitgesloten of beperkt door de aard van de rechtsmiddelen waarover de verweerder beschikt in de procedure inzake conservatoire maatregelen en in de tenuitvoerleggingsprocedure?

2) Moeten de artikelen 34, 35 en 36 [VWEU] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk (thans Uniemerker) zich niet kan beroepen op de bescherming van de artikelen 9 en 102 van verordening [nr. 207/2009] (thans de artikelen 9 en 130 van verordening [2017/1001]) wanneer:

- de houder van het gemeenschapsmerk (Uniemerker) de distributie van de van dit merk voorziene waren binnen en buiten de [EER] toevertrouwt aan erkende distributeurs die de van het merk voorziene waren uitsluitend kunnen doorverkopen aan personen die eindgebruiker van die waren zijn of die tot het officiële distributienetwerk behoren, waarbij deze distributeurs zich tevens ertoe verbonden hebben de waren uitsluitend te verwerven van andere erkende distributeurs of van de merkhouders;
- op de van het merk voorziene waren geen etiketten of andere onderscheidende kenmerken zijn aangebracht aan de hand waarvan kan worden vastgesteld waar deze in de handel zijn gebracht door de merkhouders of met diens toestemming;
- verweerder de van het merk voorziene waren verworven heeft in de [EER];
- verweerder verklaringen van de verkopers van de van het merk voorziene waren heeft ontvangen volgens welke deze waren rechtmatig in de [EER] in de handel konden worden gebracht;
- de houder van het Uniemerker geen enkel IT-instrument (of ander instrument) ter beschikking stelt noch gebruikmaakt van een etiketteersysteem waarmee een potentiële afnemer van de van het merk voorziene waren vóór de aankoop ervan zelf kan nagaan of deze waren rechtmatig in de handel zijn gebracht binnen de [EER], en weigert om op verzoek van de koper een dergelijke controle te verrichten?”

## Procedure bij het Hof

41 Bij beslissing van de president van het Hof van 29 november 2021 is de behandeling van deze zaak geschorst tot de uitspraak van het arrest van 17 november 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).

42 Na een beslissing van de president van het Hof van 28 november 2022 heeft de griffie van het Hof de verwijzende rechter in kennis gesteld van dit arrest en hem gevraagd of hij, gelet op dat arrest, het verzoek om een prejudiciële beslissing wenste te handhaven, met name wat de eerste vraag betreft. In dat arrest heeft het Hof voor recht verklaard dat artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 36, tweede volzin, VWEU, artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en richtlijn 2004/48, aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een Uniemerker wordt toegewezen, op te stellen in bewoordingen die, wegens het algemene karakter ervan, het aan de voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing bevoegde autoriteit overlaten om te bepalen op welke waren deze beslissing van toepassing is, voor zover de verweerder in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure de vaststelling van de waren waarop deze procedure betrekking heeft, kan betwisten en een rechter met inachtneming van de bepalingen van richtlijn 2004/48 kan nagaan en oordelen welke waren daadwerkelijk door de merkhouders of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

43 Bij brief van 3 februari 2023, ingekomen ter griffie van het Hof op dezelfde dag, heeft de verwijzende rechter het Hof meegedeeld dat hij zijn eerste vraag introk, maar dat hij de tweede vraag handhaafde.

## Beantwoording van de prejudiciële vraag

44 Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat het de taak van het Hof is, in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, om de nationale rechter een nuttig antwoord te geven, aan de hand waarvan hij het bij hem aanhangige geding kan beslechten. Daartoe dient het Hof de voorgelegde vragen indien nodig te herformuleren. Tevens kan het Hof rekening houden met bepalingen van het Unierecht waarvan de nationale rechter bij de formulering van zijn vraag geen melding heeft gemaakt (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Impexco en PI Pharma, C-253/20 en C-254/20, EU:C:2022:894, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 In casu verzoekt de verwijzende rechter met zijn prejudiciële vraag om uitlegging van de artikelen 34, 35 en 36 VWEU teneinde te vernemen of deze bepalingen in bepaalde, door hem opgesomde omstandigheden eraan in de weg staan dat de houder van een Uniemerker zich kan beroepen op de bescherming die wordt verleend door artikel 9 van verordening nr. 207/2009 of artikel 9 van verordening 2017/1001.

46 In dit verband moet evenwel worden benadrukt dat artikel 13 van verordening nr. 207/2009 en artikel 15 van verordening 2017/1001 de uitputting van het aan het merk verbonden recht volledig regelen voor waren die respectievelijk in de Unie of in de EER in de handel zijn gebracht.

47 Voorts blijkt uit punt 39 van dit arrest dat de verwijzende rechter zich meer in het bijzonder afvraagt of in omstandigheden als die van het hoofdgeding de bewijslast inzake de uitputting van de aan de betrokken Uniemerken verbonden rechten uitsluitend op de verwerende partij in de inbreukprocedure kan rusten.

48 In die omstandigheden moet worden geoordeeld dat de verwijzende rechter met zijn vraag in wezen wenst te vernemen of artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met de artikelen 34 en 36 VWEU, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat de bewijslast inzake de uitputting van het aan een Uniemerken verbonden recht uitsluitend rust op de verwerende partij in de inbreukprocedure wanneer de van dat merk voorziene waren – waarop geen etiketten zijn aangebracht aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren en die worden gedistribueerd via een selectief distributienetwerk waarbij de leden deze waren alleen aan andere leden van dat netwerk of aan eindgebruikers kunnen doorverkopen – door die verwerende partij in de Unie of in de EER zijn gekocht nadat de verkopers hebben verzekerd dat die waren daar rechtmatig in de handel konden worden gebracht, en de merkhouder weigert deze controle zelf te verrichten op verzoek van de koper.

49 Artikel 9 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 9 van verordening 2017/1001) verleent de houder van het Uniemerken een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben (arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001) bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren onder dit merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Unie of de EER in de handel zijn gebracht (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Deze bepaling beoogt de fundamentele belangen van de bescherming van het aan dit merk verbonden recht en het vrije verkeer van goederen binnen de Unie of de EER met elkaar in overeenstemming te brengen (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

51 Om een juist evenwicht te verzekeren tussen deze fundamentele belangen wordt in meerdere opzichten een grens gesteld aan de mogelijkheid om zich te beroepen op de uitputting van het aan het Uniemerken verbonden recht, aangezien het gaat om een uitzondering op dit recht (arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 41).

52 In het bijzonder is in artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en in artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001 het beginsel van de uitputting van het aan het Uniemerken verbonden recht uitsluitend neergelegd voor waren die door de houder of met diens toestemming respectievelijk in de Unie of in de EER in de handel zijn gebracht (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

53 Hieruit volgt dat het in de handel brengen van de van dat merk voorziene waren buiten de Unie of buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich met name te verzetten tegen de invoer en het in de handel brengen van deze waren in de Unie of in de EER zonder zijn toestemming, zodat de merkhouder de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de Unie of in de EER kan controleren (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54 Het aan dat merk verbonden recht is dus slechts uitgeput voor de exemplaren van een bepaalde waar die met toestemming van de houder op het grondgebied van de Unie of de EER in de handel zijn gebracht. In dit verband volstaat het niet dat de merkhouder reeds andere exemplaren van dezelfde waar of van waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, in de Unie of in de EER in de handel heeft gebracht (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

55 Wat de vraag betreft op welke partij de bewijslast inzake de uitputting van het aan het Uniemerken verbonden recht rust, moet ten eerste worden opgemerkt dat deze vraag noch door artikel 13 van verordening nr. 207/2009, noch door artikel 15 van verordening 2017/1001, noch door enige andere bepaling van deze twee verordeningen wordt geregeld.

56 Ten tweede worden de procedurele aspecten van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van het uitsluitend recht van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 9 van verordening 2017/1001), in beginsel weliswaar beheerst door het nationale recht, zoals geharmoniseerd bij richtlijn 2004/48, die – zoals met name blijkt uit de artikelen 1 tot en met 3 ervan – de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen betreft die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 56), maar vastgesteld moet worden dat deze richtlijn, in het bijzonder de artikelen 6 en 7, die vallen onder hoofdstuk II, afdeling 2 („Bewijsmateriaal”), van die richtlijn, de bewijslast inzake de uitputting van het aan het merk verbonden recht niet regelt.

57 Het Hof heeft evenwel herhaaldelijk geoordeeld dat een marktdeelnemer die in het bezit is van waren die door de houder van een Uniemerken of met diens toestemming onder dat merk in de EER in de handel zijn gebracht, rechten ontleent aan het door de artikelen 34 en 36 VWEU en artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001 gewaarborgde recht van vrij verkeer van goederen, die de nationale rechters moeten beschermen (arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 69 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58 In dit verband heeft het Hof weliswaar geoordeeld dat een regel van nationaal recht van een lidstaat krachtens welke de uitputting van het aan een merk verbonden recht een verweermiddel vormt, zodat de bewijslast rust op de verwerende partij die dit middel aanvoert, in beginsel in overeenstemming is met het Unierecht, maar het heeft ook gepreciseerd dat de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen nopen tot een wijziging van

deze bewijsregel (zie in die zin arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:2004, punten 35-37).

59 De nationale regels inzake bewijsvoering en -beoordeling met betrekking tot de uitputting van het aan een merk verbonden recht moeten dus de vereisten in acht nemen die voortvloeien uit het beginsel van het vrije verkeer van goederen, en moeten derhalve worden aangepast wanneer zij de merkhouder in staat stellen de nationale markten af te scherm, waardoor het voortbestaan van de tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen wordt bevorderd (zie in die zin arrest van 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60 Wanneer de verwerende partij in de inbreukprocedure erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd indien zij zelf moet bewijzen dat de waren in de Unie of in de EER in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met diens toestemming, staat het bijgevolg aan de aangezochte nationale rechterlijke instantie om de verdeling van de bewijslast inzake de uitputting van het aan het merk verbonden recht aan te passen (zie in die zin arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 39).

61 In casu blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat de houder van de betrokken Uniemerken een selectief distributiesysteem exploiteert in het kader waarvan de van deze merken voorziene waren geen etiketten dragen aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren, dat de merkhouder weigert deze informatie aan derden mee te delen en dat de leveranciers van verweerster niet geneigd zijn om hun eigen bevoorradingsbronnen te onthullen.

62 Wat dit laatste betreft moet worden opgemerkt dat in het kader van een dergelijk distributiesysteem de leverancier zich er in het algemeen toe verbindt de contractgoederen of -diensten, direct of indirect, slechts aan distributeurs te verkopen die op grond van vastgestelde criteria zijn geselecteerd, terwijl deze distributeurs zich ertoe verbinden deze goederen of diensten niet aan niet-erkende distributeurs te verkopen op het grondgebied dat door de leverancier is afgebakend voor de tenuitvoerlegging van dat distributiesysteem.

63 Indien, in dergelijke omstandigheden, op de verwerende partij in de inbreukprocedure de bewijslast zou rusten met betrekking tot de plaats waar de van het merk voorziene waren die zij verhandelt voor het eerst door de houder van dat merk of met diens toestemming in de handel zijn gebracht, zou dit de merkhouder in staat kunnen stellen parallelinvoer van waren voorzien van dat merk tegen te gaan, ook al wordt de daaruit voortvloeiende beperking van het vrije verkeer van goederen niet gerechtvaardigd door de bescherming van het aan dit merk verbonden recht.

64 De verwerende partij in de inbreukprocedure zou immers aanzienlijke moeilijkheden ondervinden om een dergelijk bewijs te leveren, omdat haar leveranciers begrijpelijk terughoudend zijn om hun bevoorradingsbron te onthullen binnen het distributienetwerk van de houder van de betrokken Uniemerken.

65 Zelfs indien de verwerende partij in de inbreukprocedure erin zou slagen aan te tonen dat de van de betrokken Uniemerken voorziene waren afkomstig zijn van het selectieve distributienetwerk van de

houder van die merken in de Unie of de EER, zou deze houder bovendien kunnen verhinderen dat in de toekomst nog bevoorrading mogelijk is bij het lid van zijn distributienetwerk dat zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen (zie in die zin arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 40).

66 In omstandigheden als die welke in punt 61 van het onderhavige arrest zijn beschreven, staat het derhalve aan de aangezochte nationale rechter om de verdeling van de bewijslast inzake de uitputting van de aan de betrokken Uniemerken verbonden rechten aan te passen door de houder van die merken te verplichten het bewijs te leveren dat de betrokken exemplaren van de waren voor het eerst buiten de Unie of de EER door hemzelf of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht. Indien dit bewijs wordt geleverd, is het aan de verwerende partij in de inbreukprocedure om aan te tonen dat diezelfde exemplaren vervolgens door de merkhouder of met diens toestemming in de EER zijn ingevoerd (zie in die zin arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Gelet op een en ander dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met de artikelen 34 en 36 VWEU, aldus moeten worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat de bewijslast inzake de uitputting van het aan een Uniemerken verbonden recht uitsluitend rust op de verwerende partij in de inbreukprocedure wanneer de van dat merk voorziene waren – waarop geen etiketten zijn aangebracht aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren en die worden gedistribueerd via een selectief distributienetwerk waarbij de leden deze waren alleen aan andere leden van dat netwerk of aan eindgebruikers kunnen doorverkopen – door die verwerende partij in de Unie of in de EER zijn gekocht nadat de verkopers hebben verzekerd dat die waren daar rechtmatig in de handel konden worden gebracht, en de merkhouder weigert deze controle zelf te verrichten op verzoek van de koper.

## Kosten

68 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk en artikel 15, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken, gelezen in samenhang met de artikelen 34 en 36 VWEU,**

**moeten aldus worden uitgelegd dat**

**zij eraan in de weg staan dat de bewijslast inzake de uitputting van het aan een Uniemerken verbonden recht uitsluitend rust op de verwerende partij in de inbreukprocedure wanneer de van dat merk voorziene waren – waarop geen etiketten zijn aangebracht aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren**

en die worden gedistribueerd via een selectief distributienetwerk waarbij de leden deze waren alleen aan andere leden van dat netwerk of aan eindgebruikers kunnen doorverkopen – door die verwerende partij in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte zijn gekocht nadat de verkopers hebben verzekerd dat die waren daar rechtmatig in de handel konden worden gebracht, en de merkhouder weigert deze controle zelf te verrichten op verzoek van de koper.

ondertekeningen

\* Procestaal: Pools.

## Noot

### *Aanpassing van de bewijslast bij merkenrechtelijke uitputting ingeval van bewijsnood*

#### Inleiding

1. De rechtsregel dat degene die zich – bij wijze van verweer<sup>1</sup> – op de rechtsgevolgen van merkenrechtelijke uitputting beroept voldoende gemotiveerd dient te stellen en bij een voldoende gemotiveerde betwisting dient te bewijzen dat aan de voorwaarden voor uitputting is voldaan, is door het Hof van Justitie van de Europese Unie ('Hof van Justitie') in de zaak *Van Doren/Lifestyle* in overeenstemming geacht met het Unierecht.<sup>2</sup> Het Hof van Justitie oordeelde vervolgens dat de nationale rechter de bewijslast kan aanpassen en op grond van het Unierecht (artikel 34 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie ('VWEU')) daartoe gehouden zal zijn indien door de bewijslast van uitputting op de vermeende inbreukmaker te plaatsen, een reëel gevaar ontstaat voor afscherming van nationale markten.<sup>3</sup> Het is in die casus aan de merkhouder om aan te tonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') in het verkeer zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens aan de derde om te bewijzen dat de waren daarna alsnog door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn (of geacht moeten worden te zijn) gebracht.<sup>4</sup>

2. De rechtsregel uit *Van Doren/Lifestyle* is twintig jaar onveranderd gebleven. Gedurende deze periode is dit arrest in de Nederlandse rechtspraak slechts twee keer ten faveure van de verweerder toegepast.<sup>5</sup> Daaruit mag worden afgeleid dat rechtscollages slechts in uitzonderingsgevallen een dreiging van afscherming van nationale markten door bewijislevering over de herkomst van merkgoederen

aanwezig achten. Als gevolg van het arrest *HP/Senetic* zal dat hoogstwaarschijnlijk (moeten) veranderen. In het juridische commentaar bij dit arrest wordt zelfs gesproken van een "*paradigm shift in the burden of proof in parallel trade*".<sup>6</sup> In deze annotatie analyseren wij of dat daadwerkelijk het geval is.

#### De invloed van *Harman/AB* op *HP/Senetic*

3. Alvorens onderhavig arrest inhoudelijk te bespreken, is het goed om op te merken dat het arrest *HP/Senetic* voortbouwt op het arrest *Harman/AB* van het Hof van Justitie.<sup>7</sup> Beide arresten komen voort uit verzoeken van dezelfde Poolse rechtbank om een prejudiciële beslissing (artikel 267 VWEU), die rond dezelfde periode bij het Hof van Justitie zijn binnengekomen.<sup>8</sup> Bovendien behandelen deze arresten (gedeeltelijk) dezelfde materie: (aanpassing van) de bewijslast bij een beroep op merkenrechtelijke uitputting zoals neergelegd in artikel 15 lid 1 van de Uniemerkenverordening<sup>9</sup> ('UMVo').

4. In zijn conclusie in de zaak *Harman/AB* adviseerde A-G Pitruzzella het Hof van Justitie dat de dreiging van afscherming van nationale markten is gegeven bij een stelsel van exclusieve distributie.<sup>10</sup> Ondanks de vrijwel letterlijke herhaling in punt 51 van het arrest *Harman/AB*, vroeg Gielen zich in zijn annotatie bij het arrest van de Hoge Raad inzake *Hermesen q.q./Converse* nog af of dat inderdaad de bedoeling was van het Hof van Justitie en of niet, zoals *Van Doren/Lifestyle* steeds werd begrepen, daadwerkelijke (dreiging van) afscherming van markten moest worden aangetoond als noodzakelijke voorwaarde voor aanpassing van de bewijslast.<sup>11</sup>

5. In het dictum van *Harman/AB* komt punt 51 van het arrest niet terug. De prejudiciële vraag die het Hof van Justitie in die zaak beantwoordde, ging over de verenigbaarheid van een algemeen geformuleerd inbreukverbod met artikel 36 VWEU en niet de vraag wie de bewijslast draagt van het feit dat de waren aanvankelijk door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Ten aanzien van laatstgenoemde vraag overweegt het Hof van Justitie in punt 72 van het arrest als volgt: "*Wat de door de verwijzende rechter vermelde omstandigheid betreft dat het voor AB bij gebreke van toegang tot de gegevensbanken van Harman objectief gezien niet mogelijk is om aan te tonen dat de door haar aangekochte waren door Harman of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht, zou het noodzakelijk kunnen blijken – zoals de advocaat-generaal in punt 90 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zelfs ingeval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet wordt aangetoond – dat de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit of, naargelang het geval, de rechter die bevoegd is om uitspraak te doen*

1 Aan de bewijslastverdeling gaat de vraag vooraf (met name in het geval van verhandeling van (ongewijzigde) originele waren) of een merkhouder minst genomen heeft gesteld dat, hoe en waarom naar zijn mening sprake is van merkinbreuk (die zich kan voordoen in de vorm van ongeoorloofde parallelinvoer vanuit derde landen) (Rb. Den Haag 14 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8497 (*Hennessy/Loendersloot*), r.o. 6.14).

2 HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*), punten 35 en 36 en het dictum.

3 HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*), punten 37-40.

4 HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*), punt 41.

5 Rb. Den Haag (vzr.) 20 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6675 (*Trendyhair/Shops4youonline*), r.o. 4.6; Hof Den Haag 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1926, *BIE* 2022/1 (*Silk Cosmetics/Notino*), m.nt. B.P. Woltering en R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht.

6 O. Stöckel, 'Paradigm shift in the burden of proof in parallel trade: ECJ, judgment of 18 January 2024 – C-367/21, Hewlett Packard Development Company LP / Senetic S.A.', 5 februari 2024 (online te vinden op: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=clb5f73d-7d67-41c3-8507-df89b6072e15>).

7 HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (*Harman/AB*).

8 De verzoeken van de Poolse rechtbank om een prejudiciële beslissing met betrekking tot *Harman/AB* en *HP/Senetic* zijn op respectievelijk 17 maart 2021 en 14 juni 2021 bij het Hof van Justitie binnengekomen.

9 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

10 Conc. A-G Pitruzzella 16 juni 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:481 (*Harman/AB*), punt 87.

11 HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942, NJ 2023/186 (*Hermesen q.q./Converse*), m.nt. Ch. Gielen, al. 6.



over beroepen tegen handelingen van die autoriteit, de bewijslast aanpast wanneer zij op basis van de specifieke omstandigheden in verband met de handel in de betrokken producten zouden vaststellen dat de in punt 50 van dit arrest in herinnering gebrachte regel betreffende de bewijslast de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert.”

6. In deze rechtsoverweging lezen wij het uitgangspunt waarop de zaak *HP/Senetic* voortbouwt, in die zin dat als aan de hand van de specifieke omstandigheden in verband met de litigieuze waren wordt vastgesteld dat het voor de verweerder objectief onmogelijk is het bewijs van uitputting te leveren en de merkhouder daardoor in staat wordt gesteld de nationale markten af te schermen de bewijslast van uitputting, zelfs bij gebreke van bewijs voor een exclusief distributiestelsel, noodzakelijkerwijs moet worden aangepast. Het gebrek aan toegang tot de gegevensbank van Harman wordt door de verwijzende rechter naar voren gebracht als zo'n omstandigheid die leidt tot de objectieve onmogelijkheid om bewijs van uitputting te leveren. Deze rechtsoverweging komt overigens niet met zoveel woorden terug in het dictum van het arrest.

7. Vanwege de samenhang tussen beide zaken werd de behandeling van de zaak *HP/Senetic* geschorst in afwachting van de uitspraak in de zaak *Harman/AB*. Het Hof van Justitie heeft de verwijzende rechter in de zaak *HP/Senetic* vervolgens gevraagd of hij, gelet op de uitkomst van *Harman/AB*, het verzoek om een prejudiciële beslissing wenste te handhaven. De verwijzende Poolse rechter heeft de eerste vraag daarop ingetrokken, omdat die vraag al in de zaak *Harman/AB* was beantwoord. De tweede vraag werd gehandhaafd.<sup>12</sup> Opmerkelijk is verder dat het Hof van Justitie heeft besloten A-G Pitruzzella uitsluitend te horen en “de zaak zonder conclusie te berechten”.<sup>13</sup> Uit het bovenstaande kan volgens ons worden opgemaakt dat *HP/Senetic* sterk is verweven met *Harman/AB*.

## Analyse van *HP/Senetic*

### Feiten en omstandigheden

8. Hewlett Packard ('HP') is een producent van computerapparatuur en is houdster van de rechten op de Uniewoord- en beeldmerken die het teken 'HP' bevatten. HP verhandelt haar computerapparatuur met deze merken via een selectief distributienetwerk. Daarnaast voorziet HP haar waren van serienummers. Zij kan deze waren identificeren door het serienummer te scannen dat gekoppeld is aan informatie in een interne gegevensbank waarin alle exemplaren van een producttype zijn opgenomen en waarin wordt vermeld voor welke markt deze waren zijn bestemd. Deze waren bevatten verder geen uiterlijke kenmerken die doelmarktidentificatie voor derden mogelijk maken.

9. Senetic is een distributeur van computerapparatuur. Zij heeft in Polen waren ingevoerd die zijn voorzien van de merken van HP. Zij heeft deze waren verworven van in de EER gevestigde verkopers die geen erkende distributeurs van HP zijn. Deze niet-erkende distributeurs

hebben Senetic desgevraagd verzekerd dat het om uitgeputte waren ging.

10. Nadat HP op grond van merkinbreuk optreedt tegen Senetic en laatstgenoemde in dit verband een uitputtingsverweer voert, stelt de Poolse rechter een aantal relevante omstandigheden vast. Zo is relevant dat de waren van HP niet voorzien zijn van etiketten aan de hand waarvan het voor derden kenbaar is om zelfstandig de doelmarkt van deze waren te identificeren. Daarnaast geldt dat het in theorie weliswaar mogelijk is dat Senetic zich tot leveranciers wendt om te achterhalen welke partijen stroomopwaarts in de distributieketen actief waren, maar dat het onwaarschijnlijk is dat Senetic erin slaagt dit soort informatie te verkrijgen. Leveranciers zijn immers over het algemeen terughoudend om hun bevoorradingsbronnen openbaar te maken.<sup>14</sup>

11. In het licht van deze omstandigheden heeft de Poolse rechter de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie gesteld en (uiteindelijk) gehandhaafd (artikel 267 VWEU): “Moeten de artikelen 34, 35 en 36 [VWEU] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk (thans Uniemark) zich niet kan beroepen op de bescherming van de artikelen 9 en 102 van verordening [nr. 207/2009] (thans de artikelen 9 en 130 van verordening [2017/1001]) wanneer:

- de houder van het gemeenschapsmerk (Uniemark) de distributie van de van dit merk voorziene waren binnen en buiten de [EER] toevertrouwt aan erkende distributeurs die de van het merk voorziene waren uitsluitend kunnen doorverkopen aan personen die eindgebruiker van die waren zijn of die tot het officiële distributienetwerk behoren, waarbij deze distributeurs zich tevens ertoe verbonden hebben de waren uitsluitend te verwerven van andere erkende distributeurs of van de merkhouder;
- op de van het merk voorziene waren geen etiketten of andere onderscheidende kenmerken zijn aangebracht aan de hand waarvan kan worden vastgesteld waar deze in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met diens toestemming;
- verweerder de van het merk voorziene waren verworven heeft in de [EER];
- verweerder verklaringen van de verkopers van de van het merk voorziene waren heeft ontvangen volgens welke deze waren rechtmatig in de [EER] in de handel konden worden gebracht;
- de houder van het Uniemark geen enkel IT-instrument (of ander instrument) ter beschikking stelt noch gebruikmaakt van een etiketeersysteem waarmee een potentiële afnemer van de van het merk voorziene waren vóór de aankoop ervan zelf kan nagaan of deze waren rechtmatig in de handel zijn gebracht binnen de [EER], en weigert om op verzoek van de koper een dergelijke controle te verrichten?”

### Beoordeling door het Hof van Justitie

12. Het Hof van Justitie begint met een herformulering van deze vraag.<sup>15</sup> In punt 48 van dit arrest overweegt het Hof van Justitie dat de voorliggende vraag in het kader van de inbreukprocedure moet worden beantwoord.<sup>16</sup> In dit verband vroeg Woltering zich in zijn

12 HvJ EU 18 januari 2024, C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61 (*HP/Senetic*), punten 41-43.

13 Het Hof van Justitie kan op grond van artikel 20 van het statuut van het Hof van Justitie besluiten een zaak zonder conclusie te berechten als geen enkele nieuwe rechtsvraag aan de orde is.

14 HvJ EU 18 januari 2024, C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61 (*HP/Senetic*), punten 28 en 29.

15 HvJ EU 18 januari 2024, C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61 (*HP/Senetic*), punt 48.

16 HvJ EU 18 januari 2024, C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61 (*HP/Senetic*), punt 47.

annotatie bij *Harman/AB* af of het Hof van Justitie al dan niet voor ogen had de reikwijdte van punt 72 van het arrest *Harman/AB* te beperken tot “de situatie dat in de fase van tenuitvoerlegging beslag is gelegd op een ‘gemengde partij’”.<sup>17</sup> Op grond van *HP/Senetic* kan deze vraag thans ontkennend worden beantwoord, waardoor wij menen dat toepassing van punt 72 van *Harman/AB* ook mogelijk is in de fase van de vaststelling van de merkinbreuk.

13. Vervolgens herhaalt het Hof van Justitie in de punten 49 tot en met 60 de tot dit arrest geldende stand van de rechtspraak die voortvloeit uit *Van Doren/Lifestyle* en *Harman/AB*. Daaropvolgend worden vier omstandigheden benoemd die “*in casu*” relevant zijn:

- I. de merkhouder hanteert een selectief distributiesysteem voor de afzet van zijn producten binnen de EER;
- II. de litigieuze waren dragen geen etiketten aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren;
- III. de merkhouder weigert informatie over de doelmarkt aan derden mee te delen; en
- IV. de leveranciers van verweerster zijn niet geneigd om hun eigen bevoorradingsbronnen te onthullen.

14. Deze omstandigheden worden door het Hof van Justitie in samenhang beoordeeld. Wij zullen deze hierna echter een voor een analyseren.

#### *Ad I: selectief distributiesysteem*

Ten eerste de vaststelling dat het in de zaak gaat om de bewijslastverdeling van uitputting in de situatie waarin de merkhouder een selectief distributiestelsel hanteert in de zin van artikel 1 lid 1 punt g van Verordening (EU) 2022/720 van de Commissie van 10 mei 2022 betreffende de toepassing van artikel 101 lid 3 VWEU op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (“Groepsvrijstellingsverordening”).<sup>18</sup>

15. In de Nederlandse rechtspraak werd op grond van het arrest *Kruidvat/Lancôme* van de Hoge Raad aangenomen dat van markt-afscherming bij selectieve distributie geen sprake kon zijn.<sup>19</sup> A-G Huydecoper adviseerde de Hoge Raad in zijn conclusie voor het arrest *Kruidvat/Lancôme* dat aanpassing van de bewijslast alleen kon worden bevolen indien “effectieve afscherming van de markten” werd bewezen, bijvoorbeeld door een systeem van exclusieve distributie.<sup>20</sup> Maar niet, aldus A-G Huydecoper onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie in *Van Doren/Lifestyle* en *Loendersloot/Ballantine*, “als het door de merkhouder/producenten in stand gehouden distributiesysteem als geoorloofd moet worden aangemerkt en daaraan niet inherent is, dat er afscherming van markten plaatsvindt”.<sup>21</sup> Het gerechtshof Amsterdam had in hoger beroep geoordeeld dat van de selectieve distributieovereenkomst niet een reële dreiging van markt-afscherming uitging omdat het de distributeurs was toe-

gestaan om aan andere erkende distributeurs uit andere landen binnen de EER te wederverkopen.<sup>22</sup> De Hoge Raad liet dit oordeel in stand, en ging daarbij niet in op het door A-G Huydecoper gesignaleerde onderscheid tussen exclusieve en selectieve distributie. Voldoende was voor de Hoge Raad dat Kruidvat er niet in was geslaagd aan te tonen dat een bewijslast van uitputting ten laste van Kruidvat zou (kunnen) leiden tot markt-afscherming in de zin van het arrest *Van Doren/Lifestyle*.<sup>23</sup> Sindsdien is er geen rechtspraak bekend waarin een gevaar voor markt-afscherming aanwezig werd bevonden in een situatie waarin de merkhouder zijn producten door middel van selectieve distributie op de markt bracht.

16. Evers wijst in haar commentaar bij *Kruidvat/Lancôme* terecht op een belangrijke anomalie in de uitspraak.<sup>24</sup> Het selectief distributiestelsel stelt de merkhouder volgens haar wel degelijk in staat om de markten af te schermen door het – op grond van de definitie van een selectief distributiestelsel – verbod op wederverkoop aan niet-erkende distributeurs. Daarbij wijst zij er op dat het door A-G Huydecoper voorgestane strikte onderscheid tussen exclusieve en selectieve distributie niet wordt gerechtvaardigd door de mededingingsrechtelijke (on)toelaatbaarheid van het ene of het andere stelsel. Immers, beide stelsels zijn, onder voorwaarden, met het mededingingsrecht verenigbare factoren.<sup>25</sup> Als slechts de verenigbaarheid met het mededingingsrecht van het gehanteerde distributiestelsel bepalend zou zijn voor de vraag wie de bewijslast draagt van de uitputting, is er geen rechtvaardiging voor het ‘strikte onderscheid’. De markt-afscherming die hierdoor eventueel dreigt is in beide situaties aanwezig, maar kan de merkhouder niet worden tegengeworpen vanwege de verenigbaarheid met het mededingingsrecht. Het door het Hof van Justitie geformuleerde criterium van ‘dreiging van afscherming van markten’ als voorwaarde voor aanpassing van de bewijslast, speelt echter geen of niet alleen een rol bij de verenigbaarheid van verticale overeenkomsten met artikel 101 lid 1 VWEU. Het gaat hier met name om de verenigbaarheid van de nationaalrechtelijke bewijslastverdeling bij uitputting als voorbeeld van een maatregel van gelijke werking als bedoeld in artikel 34 VWEU, die slechts dan is gerechtvaardigd indien deze noodzakelijk is voor de bescherming van ‘industriële en commerciële eigendom’ als bedoeld in artikel 36 VWEU. Anders gezegd: de relevante markt-afscherming ontstaat door de bewijslast van uitputting (onder omstandigheden die tot bewijsnood leiden) op te leggen aan de parallel-distributeur. Dat (ook) een distributiesysteem als exclusieve of selectieve distributie resulteert in een bepaalde mate van markt-afscherming (ook als voldaan wordt aan de Groepsvrijstellingsverordening (welk effect in de Groepsvrijstellingsverordening ook wordt onderkend)) is irrelevant voor het antwoord op de vraag of er op voet van de artikelen 34 en 36 VWEU redenen zijn voor aanpassing van de bewijslast. Anders dan in het kader van artikel 101 lid 1 VWEU (het kartelverbod) geldt voor de toepassing van het verbod van artikel 34 VWEU geen merkbaarheidsvereiste of een de-minimisdrempel.

17 HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895, BIE 2023/5 (*Harman/AB*), m.nt. B.P. Woltering, al. 27.

18 De definitie van een ‘selectief distributiestelsel’ uit artikel 1 lid 1 punt g van de Groepsvrijstellingsverordening luidt: ‘een distributiestelsel waarbij de leverancier zich ertoe verbindt de contractgoederen of -diensten – direct of indirect – slechts te verkopen aan distributeurs die op grond van vastgestelde criteria zijn geselecteerd, en waarbij die distributeurs zich ertoe verbinden om dergelijke goederen of diensten niet aan niet-erkende distributeurs te verkopen binnen het grondgebied waarop de leverancier heeft besloten dat stelsel toe te passen’.

19 HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3069 (*Kruidvat/Lancôme*).

20 Het voornaamste verschil tussen de twee soorten distributiesystemen ligt in de aard van de bescherming die aan de distributeur wordt verleend. Bij een exclusief distributiesysteem is de distributeur beschermd tegen actieve verkoop door andere

distributeurs van buiten zijn exclusieve grondgebied, terwijl bij een selectief distributiesysteem de distributeur beschermd is tegen actieve en passieve verkoop door niet-erkende distributeurs.

21 Concl. A-G Huydecoper 22 september 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AX3069 (*Kruidvat/Lancôme*), punt 19.

22 Hof Amsterdam 14 oktober 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AR4310 (*Kruidvat/Lancôme*), punt 4.15.

23 HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3069 (*Kruidvat/Lancôme*), punten 3.3.1 en 3.3.2.

24 HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3069, Bb 2006/68 (*Kruidvat/Lancôme*), m.nt. S.M. Evers.

25 HvJ EG 25 oktober 1977, C-26/76, ECLI:EU:C:1977:167 (*Metro I*), punt 20.

Tegen deze achtergrond werden de prejudiciële vragen gesteld in *Van Doren/Lifestyle* en in *HP/Senetec*.

17. Met *HP/Senetec* bestaat er onzes inziens geen ruimte meer voor de opvatting dat mededingingsrechtelijke ‘geoorlooftheid’ van een contractuele wederverkoopbeperking in een selectief distributiecontract uitsluit dat sprake kan zijn van marktafscherming als de hierna te bespreken omstandigheden zich voordoen.<sup>26</sup>

Ad II: ontbreken van etiketten die doelmarktidentificatie voor derden mogelijk maken

18. Het Hof van Justitie behandelt de omstandigheid dat de litigieuze waren geen etiketten dragen aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren. De aanwezigheid van zulke etiketten is voor een derde die zich op uitputting beroept op het eerste gezicht een praktisch middel om de uitputting van door hem gekochte waren te verifiëren en zijn standpunt over uitputting te onderbouwen.<sup>27</sup> Dergelijke etikettering biedt echter geen volledige zekerheid. Zo merken Chalmers Hoynck van Papendrecht en Woltering in hun annotatie bij het arrest *Silk Cosmetics/Notino* terecht op dat het enkele feit dat kenmerken van de verpakking duiden op gerichtheid op een niet-lidstaat nog geen sluitend bewijs vormt voor de stelling dat de producten niet met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer (kunnen) zijn gebracht.<sup>28</sup> In dit verband wordt ook verwezen naar de uitspraken *Peak Holding*, *Bacardi/Loendersloot*, *Hennessy/LB11* en *Delicasea/Bacardi*.<sup>29</sup>

19. Daarnaast blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat de merkhouder niet verplicht is voor zijn waren een etiketteersysteem in te voeren waarmee kan worden vastgesteld of specifieke producten al dan niet voor de EER-markt waren bestemd.<sup>30</sup>

20. Wij menen derhalve dat de aan- of afwezigheid van etiketten die doelmarktidentificatie voor derden mogelijk maken relatief minder relevant is om tot de conclusie te komen dat sprake is van bewijsnood aan de kant van de parallel distributeur, op grond waarvan tot de

dreiging van marktafscherming en noodzaak van aanpassing van de bewijslast kan worden geconcludeerd.

Ad III: de merkhouder weigert informatie over de doelmarkt met derden te delen

21. De derde relevante omstandigheid is de weigering van de merkhouder om informatie over de doelmarkt aan derden mee te delen, hoewel hij over een gegevensbank beschikt waaruit deze informatie blijkt. Dit is wederom een praktische belemmering voor een verweerder om tot bewijslevering van uitputting te komen. Waarom zou een merkhouder niet willen aantonen of de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, terwijl deze informatie wel voor hem beschikbaar is?<sup>31</sup> Deze informatie zou een onnodig kostbare en lange procedure kunnen voorkomen. De vaststelling dat deze omstandigheid kan bijdragen aan een aanpassing van de bewijslast is wat ons betreft dan ook niet meer dan logisch.<sup>32</sup>

22. Wij menen dat de merkhouder naar Nederlands recht op grond van de stelplicht- en bewijslastverdeling zelfs gehouden is deze informatie ter onderbouwing van zijn standpunt naar voren te brengen. In de zaak *Hennessy/Loendersloot* heeft de rechtbank Den Haag uitdrukkelijk geoordeeld dat de stelplicht en bewijslast met betrekking tot merkinbreuk op de merkhouder rust. Hennessy moest in die zaak dan ook voor elke inbreuk voldoende concreet stellen dat, hoe en waarom naar haar mening inbreuk wordt gemaakt op haar merk-rechten.<sup>33</sup> Wij merken echter op dat, ondanks de constatering van een onvoldoende gemotiveerde merkinbreuk, de stelling van de merkhouder zekerheidshalve door verweerder moet worden betwist. Het gerechtshof Den Haag oordeelt in de zaak *Delicasea/Bacardi* terecht dat in dat geval geen sprake is van een “ja, maar-verweer” of *bevrijdend verweer*, hetgeen in het Nederlands procesrecht tot gevolg heeft dat de bewijslast van de gestelde merkinbreuk op de merkhouder blijft rusten.<sup>34</sup>

<sup>26</sup> Ten overvloede zij erop gewezen dat de Europese Commissie onder de huidige Groepsvrijstellingsverordening de mogelijkheden tot beperking van afzetmarkten en -kanalen ten faveure van de leverancier heeft verruimd door meer uitzonderingen van de hardcore-beperkingen van artikel 4 toe te laten. Hierdoor bestaat voor de leverancier (onder meer) de mogelijkheid om binnen de EU te differentiëren in distributiestelsels door in het ene land/regio bijvoorbeeld selectieve distributie te hanteren en in het andere exclusieve.

<sup>27</sup> Een voorbeeld van uiterlijke kenmerken die doelmarktidentificatie mogelijk maken volgt uit Rb. Den Haag 17 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 (*Bacardi/Loendersloot*), r.o. 2.11: “Een deel van de producten die Bacardi c.s. produceert en distribueert, is door Bacardi c.s. niet bestemd om te worden afgezet binnen de EER. Deze, niet voor de EER-markt bestemde, producten hebben kenmerken die hetzij niet zijn toegestaan op de EER-markt, hetzij zijn voorgeschreven in de buiten de EER gelegen markt waarvoor zij bestemd zijn. Het gaat – voor zover hier van belang – om producten met de volgende kenmerken: een, ingevolge Amerikaanse wetgeving, verplichte consumentenwaarschuwing (hierna: *health warning*); een inhoudsmaat van 0,75 liter, die niet is toegestaan in de EER voor alle Bacardi-producten, met uitzondering van producten waarop het merk Martini is aangebracht; een niet-hervulbare fles voorzien van een speciale afdichting bij de dop”.

<sup>28</sup> Hof Den Haag 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1926, *BIE* 2022/1 (*Silk Cosmetics/Notino*), m.nt. B.P. Woltering en R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, al. 23.

<sup>29</sup> HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, ECL:EU:C:2004:759 (*Peak Holding*), punten 53-55; Rb. Den Haag 17 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 (*Bacardi/Loendersloot*), r.o. 2.11 en 4.51: “(...) Wat betreft niet-Unie producten hebben Bacardi c.s. in dit verband betoogd dat de verhandeling van deze producten (door derden) steeds inbreukmakend is omdat de betreffende producten niet door of met hun toestemming in de EER in de handel worden gebracht. Volgens Bacardi c.s. kunnen deze producten ook niet uitgeput zijn. LJ heeft, in reactie op dit betoog, stukken overgelegd waaruit volgt dat vennootschappen die

zijn gelieerd aan het concern waartoe Bacardi c.s. behoren, in de jaren 2013-2019 niet-Unie producten in de EER aan derden hebben verkocht en geleverd. Gezien deze stukken is het betoog van Bacardi c.s. dat geen sprake kan zijn van uitputting, niet houdbaar.”; HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (*Hennessy/LB11*), r.o.3.2.2: “(...) Anders dan de onderdelen aanvoeren, is voor het aannemen van uitputting niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen. Bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten staan niet aan uitputting in de weg. (...)”; Hof Den Haag 30 april 2024, 200.304.147/01 en 200.304.960/01, IEF 22040 (*Delicasea/Bacardi*), r.o. 5.35: “Hetzelfde geldt naar het oordeel van het hof als er sprake is van flessen die ‘naar hun aard’ niet voor de Europese markt bestemd zijn, maar die (niettemin wel) door of met toestemming van Bacardi op T2 in de EER in het verkeer zijn gebracht. De stelling van Bacardi dat haar merk-rechten nooit kunnen zijn uitgeput indien de Bacardi-producten naar hun aard’ niet voor de EER bestemd zijn, faalt dan ook.”

<sup>30</sup> HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (*Harman/AB*), punt 53.

<sup>31</sup> Vgl. Rb. Midden-Nederland 17 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1068 (*Chanel/Bol.com*), waarin uit het door Chanel verrichte onderzoek bleek dat het met betrekking tot de litigieuze waren steeds ging om authentieke Chanel-producten, die via een geselecteerde distributeur binnen de EER waren gebracht.

<sup>32</sup> Ter vergelijking verwijzen wij naar rechtspraak buiten het intellectuele eigendomsrecht waarbij omkering van de bewijslast als gevolg van bewijsnood plaatsvindt: Hoge Raad 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4529 (*B./Interpolis*), r.o. 3.5.5; Rb. Utrecht 18 juli 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX2397 (*Leger des Heils*), r.o. 3.24; Hof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:541, r.o. 4.4 – 4.5.

<sup>33</sup> Rb. Den Haag 14 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8497 (*Hennessy/Loendersloot*), r.o. 6.14.

<sup>34</sup> Hof Den Haag 30 april 2024, 200.304.147/01 en 200.304.960/01, IEF 22040 (*Delicasea/Bacardi*), r.o. 5.37.

23. Een legitieme reden voor de weigering van de merkhouder zou kunnen zijn dat hij aan een wederpartij geen inzage wil geven in bedrijfsvertrouwelijke informatie (met betrekking tot zijn gegevensbank). De formulering van het Hof van Justitie in punt 61 van het arrest *HP/Senetic* lijkt in dit verband in een oplossing te voorzien door mogelijk te maken dat de informatie over de doelmarkt tevens met een andere partij dan verweerder kan worden gedeeld. Het begrip ‘derden’ impliceert dat deze informatie niet per se met verweerder hoeft te worden gedeeld, maar dat het ook gedeeld kan worden met een onafhankelijke partij die op vertrouwelijke wijze kan verklaren over de bevindingen van het onderzoek. Een medewerker of een advocaat van de merkhouder zijn naar onze mening in ieder geval geen partijen die op onafhankelijke wijze kunnen verklaren over informatie die de merkhouder niet wil delen.

*Ad IV: mate van zekerheid dat de waren rechtmatig in de EER in de handel konden worden gebracht*

24. De vierde omstandigheid die door het Hof van Justitie van belang wordt geacht is de mate van zekerheid die door de stroomopwaartse verkopers van de litigieuze waren is gegeven in combinatie met de bevestiging waarom *Senetic* had verzocht. Deze omstandigheid geeft invulling aan de op de parallelhandelaar rustende vergewingsplicht.<sup>35</sup> Overigens menen wij dat in Nederlandse lagere rechtspraak (te) weinig waarde wordt gehecht aan de garantie van de verkopers. In dit verband wordt verwezen naar de recente uitspraken inzake *Calvin Klein/Sporttrading* en *Puma/Sporttrading*.<sup>36</sup>

*Omstandigheden zijn niet uitputtend*

25. Aan de hand van de hiervoor besproken omstandigheden overweegt het Hof van Justitie in punt 63 dat “indien, in dergelijke omstandigheden, op de verwerende partij in de inbreukprocedure de bewijslast zou rusten met betrekking tot de plaats waar de van het merk voorziene waren die zij verhandelt voor het eerst door de houder van dat merk of met diens toestemming in de handel zijn gebracht, zou dit de merkhouder in staat kunnen stellen parallelinvoer van waren voorzien van dat merk tegen te gaan, ook al wordt de daaruit voortvloeiende beperking van het vrije verkeer van goederen niet gerechtvaardigd door de bescherming van het aan dit merk verbonden recht”.

26. Hiermee brengt het Hof van Justitie in herinnering dat de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht op grond van artikelen 34 en 35 VWEU in beginsel een beperking vormt voor het vrij verkeer van goederen.<sup>37</sup> Alleen beperkingen die passen binnen de uitzonderingen

van artikel 36 VWEU zijn toegestaan,<sup>38</sup> waaronder uitzonderingen die strikt noodzakelijk zijn ter bescherming van het specifieke voorwerp van het betreffende intellectueel eigendomsrecht.<sup>39</sup> Onder dit specifieke voorwerp valt het recht van de merkhouder de eerste verhandeling van het product voorzien van zijn merk te controleren.<sup>40</sup> De uitoefening van dit recht mag echter geen middel tot een verkapt beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.<sup>41</sup> De uitputtingsregel verhindert dit als gevolg waarvan parallelhandel wordt mogelijk gemaakt.

27. Ingeval uitputting wegens bewijsnood echter niet kan worden bewezen, dan zou de kans bestaan dat een merkhouder op oneigenlijke grond gebruik kan maken van zijn merkenrecht om legitieme parallelhandel te verhinderen. Zelfs als uitputting wel wordt aangetoond, kan de merkhouder verhinderen dat in de toekomst nog bevoorrading mogelijk is bij het lid van zijn distributienetwerk dat zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.<sup>42</sup> Beide situaties leiden tot een “beperking van het vrije verkeer van goederen” die niet wordt “gerechtvaardigd door de bescherming van het aan dit merk verbonden recht”.<sup>43</sup> Dit is precies waar onderhavig arrest om draait en tracht te voorkomen.

28. Minstens zo belangrijk als de dogmatische achtergrond van punt 63 is volgens ons de zinsnede “in dergelijke omstandigheden”. Daarmee verwijst het Hof van Justitie naar de omstandigheden die in de punten 61 en 62 worden genoemd, waarbij ruimte wordt gelaten voor overige omstandigheden die ‘dergelijk’ of met andere woorden ‘soortgelijk’ zijn. Hoewel niet is uitgesloten dat deze omstandigheden slechts samengenomen voldoende zijn om tot de daaraan verbonden conclusie te komen, menen wij dat dit wel een aanwijzing is dat het Hof van Justitie in *HP/Senetic* omstandigheden heeft behandeld die niet uitputtend zijn. Wat ons betreft is het enige dat van belang is dat de specifieke omstandigheden waarin de waren in de handel zijn gebracht tot de conclusie leiden dat er geen praktische middelen zijn om bewijsproblemen te verhelpen en de merkhouder daardoor in staat wordt gesteld de nationale markten af te scherm. Afhankelijk van het voorliggende feitencomplex kunnen dat mogelijk meer, minder, andere of dezelfde omstandigheden zijn die zich in *HP/Senetic* voordoen.

29. Ten overvloede wijzen wij er nog eens op dat het voor de toepassing van het merkenrecht irrelevant is of een exclusieve of erkende (selectieve) wederverkoper bij de levering aan een derde al dan niet in strijd heeft gehandeld met zijn (geldige) distributieovereenkomst.

35 HvJ EG 15 oktober 2009, C-324/08, ECLI:EU:C:2009:633 (*Makro/Diesel*);

HvJ EG 20 november 2001, C-414/99, ECLI:EU:C:2001:617 (*Davidoff/Tesco*).

36 Rb. Den Haag 7 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8267 (*Calvin Klein/Sporttrading*), r.o. 5.43; Rb. Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:17780 (*Puma/Sporttrading*), r.o. 4.28.

37 Al na het van kracht worden van de eerste Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEU 1989, L 40, blz. 1) oordeelde het Hof van Justitie in het arrest *Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova* (HvJ EG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 3n C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282, punt 27) dat het secundaire Unierecht (Richtlijnen en Verordeningen) in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de (thans) artikelen 34 en 36 VWEU blijven gelden voor de uitoefening en handhaving van het merkenrecht (of: intellectuele eigendomsrechten in het algemeen) en hiermee dient te worden geïnterpreteerd en toegepast: “De richtlijn moet evenwel, zoals elke regeling van afgeleide recht, worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van artikel 36” (HvJ EG 9 juni 1992, C-47/90, ECLI:EU:C:1992:250 (*Delhaize*), punt 26; HvJ EG 2 februari 1994, C-315/92, ECLI:EU:C:1994:34 (*Verband Sozialer Wettbewerb*), punt 12).

38 Behoudens uitzonderingen op grond van de “rule of reason” (HvJ EG 20 februari 1979, 120/78, ECLI:EU:C:1979:42 (*Cassis de Dijon*)).

39 HvJ EG 3 juli 1974, C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72 (*HAG I*).

40 HvJ EG 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990 (*Schweppes/Red Paralela*), punten 36 en 37.

41 HvJ EG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 3n C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282 (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 3.

42 HvJ EG 18 januari 2024, C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61 (*HP/Senetic*), punt 65.

43 Vgl. P.G.F.A. Geerts, ‘Bewijslast en uitputting (in het merkenrecht)’, IER 2012/576, al. 15: “(...) Een te rigide toepassing van de “bewijshoofdregel” kan immers tot gevolg hebben dat de gedaagde zodanig in de problemen komt dat hij de zaak tegen de merkhouder kan verliezen, zelfs wanneer de waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. De merkhouder (die zijn producten (bewust) niet heeft gecodeerd) kan dan de verhandeling van producten verbieden die in de Gemeenschap vrij mogen circuleren. Dat levert een beperking van het vrij verkeer van goederen op en is in strijd met art. 34 VWEU. Niet uitgesloten kan worden dat door gebruik te maken van de mogelijkheden die art. 150 Rv biedt, die verstoring van de interne markt onder bepaalde omstandigheden kan worden voorkomen.”

---

De uitputting is het gevolg van de eerste levering van de merkhouder binnen de EER, ook indien die levering plaats vond met territoriale of klantbeperkingen binnen de EER.<sup>44</sup> De aanpassing van de bewijslast geldt in alle gevallen waarin een bewijsopdracht aan de parallel distributeur kan leiden tot marktafscherming, ook ten aanzien van waren die met schending van contractuele beperkingen door een erkende wederverkoper van de merkhouder zijn doorverkocht.

### Slotsom

30. Er kan met recht worden gesproken van een “*paradigm shift in the burden of proof in parallel trade*”. Hoewel *HP/Senetic* in specifieke omstandigheden is geweest, wordt het risico van ongegronde verhindering van legitieme parallelhandel wegens bewijsnood bij een beroep op uitputting met dit arrest gemitigeerd. In het geval waarin de merkhouder op het bewijs ‘zit’, de goederen geen objectief waarneembare kenmerken bezitten op grond waarvan de doelmarkt kan worden geïdentificeerd en de (distributeurs van) de merkhouder hier-

over evenmin mededelingen doen aan derde(n), is geïndiceerd dat de merkhouder eerst wordt belast met de bewijslevering van het feit dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. In de in het arrest gegeven omstandigheden moet hij hier ook toe in staat worden geacht door de doelmarkt aan de hand van identificatiegegevens vast te stellen. Wat ons betreft bevestigt het Hof van Justitie met *HP/Senetic* eens te meer dat de Europese wetgeving primair tot doel heeft het bewerkstelligen van een interne markt zonder binnengrenzen en dat de handhaving van intellectuele eigendomsrechten daarop slechts mag inbreken voor zover dit strikt noodzakelijk is om het specifieke voorwerp (i.e. *the right of first marketing*) te garanderen.

*Timme Geerlof en Diego Guerrero Obando\**

\* Mr. T. Geerlof en mr. D.N.D. Guerrero Obando zijn beiden advocaat te Rotterdam. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de auteurs in procedures regelmatig namens de parallelhandelaar optreden.

---

<sup>44</sup> HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (*Peak Holding*), punten 53-55; HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (*Hennessy/LB11*), r.o. 3.2.2.