

INTELLECTUELE EIGENDOM

Rechtspraak

Davidoff I: Gaat de intracommunautaire parallelimport in rook op?

Mr. H.M.H. Speyart

Een recent arrest van het Hof met betrekking tot intra-EER parallelimport verduidelijkt hoe men zich binnen de EER op uitputting dient te beroepen.

HvJ EG 20 november 2001, *Davidoff/A&G Imports, C-414/99 t/m C-416/99, n.n.g.*, IER 2002, p. 24 m.nt. De Wit (conclusie A-G Stix-Hackl)¹

Inleiding

Nadat in artikel 5 van de Merkenrichtlijn² (MRI) de inhoud van de onder het geharmoniseerde nationale merkenrecht te bieden bescherming wordt voorgeschreven, geeft artikel 7 lid 1 MRI de hoofdregel voor de uitputting van die bescherming, en dus ook voor de mogelijkheid om intracommunautaire parallel import in te voeren:

'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het

gebruik daarvan te verbieden voor producten die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.'

Door de EER-overeenkomst is deze bepaling met inwerkingtreding op 1 januari 1994 aldus gewijzigd, dat de verplichte uitputting thans werking heeft voor het hele gebied van de EER.³

Sinds *Silhouette*⁴ weten wij dat deze bepaling de lidstaten verbiedt in extra-EER uitputting te voorzien. Deze benadering heeft hevige reacties uitgelokt bij alle voorvechters van vrijhandel, die het principieel onjuist achten dat het merkenrecht aangewend kan worden om parallelimport tegen te gaan en om, aldus, tussen verschillende markten gehanteerde prijsverschillen te beschermen.

Bewogen door rechterlijk activisme of door stellingen van partijen in procedures waar extra-EER parallelimport aan de orde was, hebben diverse nationale gerechten gezocht naar wegen om het verbod op deze vorm van import te verzachten. Zij hebben dit gedaan door zich te concentreren op de praktische invulling van het in artikel 7 lid 1 MRI neergelegde begrip 'toestemming' (voor het in de EER verhandelen van een bepaald product).

Een eerste – naar mijn mening wat onbeholpen – poging werd gedaan in de zaak *Sebago*⁵, waarin het Brusselse Hof van Beroep impliciet had gevraagd of het door of met toestemming van de rechthebbende op de markt brengen van een bepaalde partij producten ook toestemming inhoudt voor het verhandelen van andere partijen van hetzelfde product. In die zaak bracht het Hof in eerste instantie een gevolgtrekking in herinnering uit het arrest *Silhouette*, te weten dat het in de richtlijn neergelegde verbod op extra-EER uitputting de houder van een merkrecht onder meer in staat moet stellen om de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten in de EER te controleren. In een *effet utile*-benadering oordeelde het Hof vervolgens dat dit recht volkomen zou worden uitgehold indien het recht van de merkhouder zou zijn uitgeput in de zin van artikel 7 MRI zodra hij heeft ingestemd met het op de markt brengen in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor uitputting is aangevoerd. Het Hof heeft derhalve voor recht verklaard dat er slechts toestemming is in de zin van artikel 7 lid 1 MRI wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het betrokken product.

In het hier te bespreken arrest is door partijen een wat subtielere aanpak gekozen, waarna daarmee verband houdende vragen zijn

¹ Thans is voor het Hof een andere merkenrechtelijke zaak aanhangig (C-292/00) waarin eveneens een hoofdrol is weggelegd voor Davidoff. Het te bespreken arrest zal derhalve alvast als '*Davidoff I*' worden aangeduid. Het gaat in die zaak om een ander heet hangijzer van het geharmoniseerde merkenrecht, te weten de vraag naar de bescherming van merken tegen verwaterings- en reputatieschade door gebruik van een teken voor *identieke of soortgelijke* waren of diensten, in het licht van de afbakening tussen artikel 5 lid 1 onder b en lid 2 MRI.

² Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. EG 1989, L 40, p. 1.

³ Zie artikel 65 en bijlage XVII, punt 4, van de EER-overeenkomst, Pb. EG 1994, L 1, p. 3.

⁴ HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96, Jur. 1998, p. I-4799; IER 1998, p. 207 m.nt. Arkenbout; AA 1999, p. 61 m.nt. Cohen Jehoram; SEW 1999, p. 263 m.nt. Mok; BIE 2000, p. 51; commentaar Wellink-Volmer in NTER 1998, p. 303 en Gippini-Fournier in CMLR 1999, p. 814 (concl. A-G Jacobs).

⁵ HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98, Jur. 1999, p. I-4103; BIE 2000, p. 254; commentaar van uw rapporteur in NTER 1999, p. 316 (concl. A-G Jacobs).

verwezen door een verklaarde tegenstander van het verbod op extra-EER parallelimport, de Engelse octrooirechter Laddie (High Court, Chancery Division). Aan de orde is daarbij, kort gezegd, de vraag of een toestemming voor het verhandelen van een waar in de EER impliciet kan worden afgeleid uit het feit dat die waar buiten de EER zonder enig uitvoerverbod of ander voorbehoud aan een derde is verkocht en geleverd.

Feiten

Het te bespreken arrest heeft betrekking op drie verschillende zaken, waarvan de twee laatste nagenoeg identieke feiten betreft: enerzijds Davidoff/A&G Imports (C-414/99) en anderzijds Levi Strauss/Tesco en Levi Strauss/Costco (C-415/99 en C-416/99).

Davidoff

Davidoff is houdster van de merken 'Cool Water' en 'Davidoff Cool Water', die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor toiletartikelen en cosmetica. Voor de verkoop in Singapore heeft Davidoff met een aldaar gevestigde handelaar een alleenverkoopovereenkomst gesloten, waarbij de distributeur zich ertoe verplichtte enerzijds de producten van Davidoff alleen op een bepaald, buiten de EER gelegen territorium aan plaatselijke handelaars te verkopen, en anderzijds zelf aan deze medecontractanten de wederverkoop buiten het overeengekomen grondgebied te verbieden. A & G heeft voorraden Davidoff-producten gekocht, die oorspronkelijk in Singapore op de markt waren gebracht. Zij heeft die producten in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd en op de markt gebracht, waarbij op deze goederen aangebrachte partijnummers zijn verwijderd of uitgewist. Daarop heeft Davidoff voor de High Court of Justice bij wijze van voorlopige voorziening een verhandelingsverbod gevorderd. A & G heeft zich verdedigd met een beroep op de omstandigheden waarin de producten in Singapore in de handel waren gebracht, omstandigheden waaruit volgens haar zou kunnen worden afgeleid dat Davidoff tevens toestemming heeft gegeven voor het op de markt brengen in de EER.

Levi's

De in het Verenigde Koninkrijk gevestigde dochtermaatschappij van Levi Strauss & Co is licentiehouder van laatstgenoemde met betrekking tot de merken 'Levi's' en '501', die in dat land onder meer zijn ingeschreven voor spijkerbroeken⁶. Bij de distributie van die broeken hanteert zij een stelsel van selectieve distributie. Tesco en Costco zijn respectievelijk een supermarktketen en een keten van winkels voor merkartikelen, aan wie Levi's steeds de toegang heeft geweigerd tot voornoemd stelsel. Daarop hebben beide ketens partijen spijkerbroeken gekocht, die in Noord-Amerika waren geproduceerd, en aldaar zonder contractuele doorleveringsbeperkingen op de markt waren gebracht. Levi's heeft bij de behandeling van de door haar eveneens voor de High Court gevraagde voorlopige verbodvoorziening aangevoerd dat zij haar erkende kleinhandelaars in Noord-Amerika per brief of mondeling richtsnoeren had gegeven, waaronder een verbod van wederverkoop, dat inhield dat de waren slechts aan eindverbruikers mochten worden verkocht. Volgens Tesco en Costco konden deze richtsnoeren hen niet worden tegengeworpen en wisten zij niet dat Levi's zich tegen extra-EER parallelimport verzet.

De vragen

In beschikkingen van juni en juli 1999 wijst Laddie in eerste instantie de gevraagde voorzieningen af omdat hij van mening is dat uit de

vastgestelde feiten een toestemming voor het verhandelen in de EER kan worden afgeleid.

Vervolgens verwijst hij in dezelfde beschikkingen de hierboven geschetste vragen naar het Hof. Bij de behandeling van deze vragen hanteert het Hof een indeling in drie vraagstukken: de mogelijkheid van een impliciete toestemming van de merkhouder voor het verhandelen in de EER; de relevantie van het stilzwijgen van de houder en de relevantie van de vraag of de parallelimporteur op de hoogte is van het feit dat de betrokken houder zich tegen dergelijke import verzet.

Hij maakt daarbij geen geheim van zijn afkeer tegen het verbod op extra-EER parallelimport:

'In my view this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of goods which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right'.⁷

Het arrest

De mogelijkheid van een impliciete toestemming

Het eerste vraagstuk dat door het verwijzend gerecht aan de orde is gesteld is de vraag of de in artikel 7 lid 1 MRI bedoelde toestemming om een bepaald goed op de markt te brengen ook impliciet kan zijn.

Naar aanleiding van opmerkingen van de Italiaanse regering wordt in eerste instantie beoordeeld of het begrip 'toestemming' in dit verband gemeenschapsrechtelijk, en dus autonoom is. In dit verband en onder verwijzing naar het Silhouette-arrest (r.o. 25 en 29) herinnert het Hof er in de eerste plaats aan dat:

'de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten' (r.o. 39).

'Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uit artikel 5 van de richtlijn voortvloeiend uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren, het beslissende element te zijn voor de uitdoving van dat recht' (r.o. 40 en 41).

Het Hof betoogt vervolgens dat het niet autonoom uitleggen van een dermate centraal begrip afbreuk zou doen aan het streven, de merkenrechtelijke bescherming volledig te harmoniseren. Het gaat dus wel degelijk om een autonoom begrip (r.o. 42 en 43).

Het Hof gaat vervolgens in op de inhoudelijke vraag:

'Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.

Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaal-

⁶ In de Nederlandstalige versie van het arrest aangeduid als 'jeans'.

⁷ High Court (Chancery Division, Patents Court) 24 juni 1999, Reports of Patent Cases 1998, p. 631, commentaar Carboni in EIPR 1999, p. 424, Hays in EIPR 2000, p. 353 en Swift in EIPR 2000, p. 376, r.o. 36.

de gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht' (r.o. 45 en 46).

Het stilzwijgen van de merkhouder

In vervolg op het eerste deelaspect heeft de verwijzende rechter een aantal omstandigheden opgesomd, met de vraag of zij al dan niet een impliciete toestemming met zich mee brengen:

- de merkhouder heeft niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER verkochte waren meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;
- op de waren is niet vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen;
- de merkhouder heeft de eigendom van de betrokken waren overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, waarbij volgens het op de overeenkomst toepasselijke recht het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen.

Bij de bespreking van dit vraagstuk maakt het Hof allereerst een omweg via het nationale procesrecht inzake bewijslastverdeling: wegens de in het kader van het eerste vraagstuk gestelde regel dat uit de daarvoor in aanmerking komende elementen met zekerheid moet kunnen worden afgeleid dat de merkhouder van zijn distributierecht afziet:

'staat het aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren, en is het niet aan de merkhouder, het ontbreken van toestemming te bewijzen' (r.o. 53 en 54).

Een toestemming in de zin van artikel 7 lid 1 MRI kan dus niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder, of uit de hierboven onder de twee eerste aandachtsstreepjes genoemde omstandigheden (r.o. 55 en 56). Voor het derde streepje (herhaald in r.o. 57) neemt het Hof een langere aanloop:

'Een nationale wet die het enkele stilzwijgen van de merkhouder in aanmerking zou nemen, zou immers geen impliciete toestemming, maar een vermoedelijke toestemming aanvaarden. Zij zou aldus voorbijgaan aan het uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende vereiste van een positieve toestemming.

Aangezien het aan de gemeenschapswetgever staat, de rechten van de merkhouder in de lidstaten van de Gemeenschap te bepalen, kan niet worden aanvaard dat op grond van de wet die van toepassing is op de overeenkomst voor het in de handel brengen buiten de EER, bepalingen worden toegepast die de door de artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn verleende bescherming beperken' (r.o. 58 en 59).

Bekendheid van de parallelimporteur met de houding van de merkhouder, werking jegens derden van een contractuele beperking

Het Hof herformuleert allereerst de gestelde vragen:

'[In het kader van dit derde vraagstuk] wenst de verwijzende rechter

in zezen te vernemen, of het voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder relevant is:

- *dat de handelaar die de van het merk voorzien waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of*
- *dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht' (r.o. 62).*

Met deze suggestie wordt resoluut afgerekend:

'Hiermee wordt het probleem aan de orde gesteld, of een beperking van het recht om vrij over de waren te beschikken, die door de eerste koper aan de eerste koper wordt opgelegd of tussen de twee partijen bij de verkoop is overeengekomen, kan worden tegengeworpen aan een derde die die waren onder bijzondere titel verkrijgt.

Dit probleem houdt geen verband met de vraag, welke invloed de toestemming voor het in de EER in de handel brengen op het merkrecht heeft. Aangezien een dergelijke toestemming niet uit het stilzwijgen van de merkhouder voortvloeit, is de eventuele uitdrukking van een verbod op het verhandelen in de EER, waartoe de merkhouder niet verplicht is, en a fortiori de opname van dat verbod in een of meer in de distributieketen gesloten overeenkomsten, geen voorwaarde voor het behoud van het uitsluitende recht door de merkhouder.

De nationale regels betreffende de vraag of verkoopbeperkingen aan derden kunnen worden tegengeworpen, zijn dus niet relevant voor de oplossing van een geschil tussen de merkhouder en een latere handelaar in de distributieketen over het behoud of het uitdoven van het merkrecht' (r.o. 63 tot en met 65).

Verwijderen van partijnummers

In de Davidoff-zaak was door de merkhouder nog protest aangetekend tegen het verwijderen of wissen van de partijnummers van de parallel-geïmporteerde goederen. De daarop betrekking hebbende vragen van Laddie worden door het Hof niet beantwoord omdat het oordeelt dat het daar niet aan toekomt (r.o. 68).

Commentaar

Achtergronden van de keuze tussen regionale en wereldwijde uitputting

Uit de feiten van de hoofdzaken blijkt dat het besproken arrest, dat ogenschijnlijk betrekking heeft op de toepassingsmodaliteiten van de *intra-EER* parallelimport, in de praktijk met name betrekking heeft op de *extra-EER* parallelimport. De voor intracommunautaire parallelimport vereiste toestemming kan immers niet blijken uit handelingen die uitsluitend betrekking hebben op het in een derde land in het verkeer brengen.

Daarbij stel ik het voor de hand liggende als ik zeg dat de keuze tussen wereldwijde of regionale uitputting uitsluitend door economische overwegingen is ingegeven, waarbij de belangen van de consument, de rechthebbende en de import/exportsector een rol spelen. De bij die keuze relevante beweegredenen worden doorgaans verwoord door middel van abstracte begrippen zoals 'vrijhandel' of 'hoog beschermingsniveau', maar de werkelijkheid is vaak prozaïscher. Zo is het Verenigd Koninkrijk, Europees kampioen vrijhandel, tegen wereldwijde uitputting in het auteursrecht, omdat de nationale uitgeverij beschermd moeten worden tegen de in nagenoeg dezelfde markt⁸ maar op een andere schaal opererende Amerikaanse uitgeverij.

⁸ Hoewel? In zijn conclusie van 5 april 2001 in de zaak *Baby Dry*, zaak C-383/99 P, klaagt A-G Jacobs *tongue in cheek* over het Amerikaanse taalgebruik van verzoekster. Het gaat in die zaak namelijk om 'nappies', oftewel, '(in the American parlance used by the manufacturer and in many of the documents in this case) 'diapers', daarna HvJ EG 20 september 2001, n.n.g., NJ 2002, 139 m.nt. Verkade onder 140; IER 2001, p. 294 m.nt. De Wit, bespreking van uw rapporteur in NTER 2002, p. 102, *Procter & Gamble/BHIM*).

Ook Nederland gaat in dit opzicht niet geheel vrijuit. Op het gebied van het merken- en modellenrecht wordt verontwaardigd gevorderd dat wereldwijde uitputting wordt toegepast, terwijl voor het auteursrecht de situatie genuanceerder is, om maar niet te spreken van het taboe dat in het octrooirecht op dit onderwerp rust. Wat het merkenrecht betreft werd hierover in Nederland een verhit debat gevoerd toen in de zomer van 1996, na de inwerkingtreding van de wijziging van de BMW waardoor de merkenrichtlijn werd omgezet, de eerste verbodsvorderingen werden toegewezen in zaken waar het om extra-EER parallelimport ging. Het toenmalige Kamerlid Van der Ploeg betoogde toen dat de Nederlandse consument nu te veel betaalt voor zijn spijkerbroeken, Rolex en parfums. Nu moet in het merkenrecht voor ogen worden gehouden dat het hanteren van een gedifferentieerd prijsbeleid en de daarmee samenhangende selectieve distributiestelsels en verboden op parallelimport gericht zijn op de zogenaamde merkartikelen, waarvan de consument weet dat hij/zij een forse merkpremie moet betalen, en waarvan de prijselasticiteit nul of zelfs negatief kan zijn: een stijging in de prijs heeft geen invloed op de vraag, of verhoogt deze zelfs omdat het exclusieve karakter toeneemt. Met de EER-consument van dergelijke artikelen heb ik eigenlijk geen medelijden: het gaat hen doorgaans niet alleen of in eerste instantie om de kwaliteit van het betrokken product, maar om het met het betrokken merk samenhangende imago, en zij weten ook wel dat een spijkerbroek van Zeeman, een horloge van Blokker of het huisluchtje van Etos het voor een (veel) lagere prijs net zo goed zou doen. Voor het modellenrecht geldt m.i. ongeveer hetzelfde. De Le Corbusier-bank van licentiehouder Cassina staat inderdaad kekker, maar is ook wat duurder dan de anonieme bank van de sofahal.

In het octrooi- en auteursrecht zou de benadering inderdaad wat genuanceerder kunnen zijn: het kunnen handhaven van prijsdifferentiatie in verschillende wereldregio's maakt het voor de rechthebbenden mogelijk om de betrokken producten in derde-wereldlanden op de markt te zetten voor aldaar reële prijzen, terwijl zij in het noordelijk halfrond hun investeringen kunnen terugverdienen. Anders dan bij het merken- en modellenrecht bestaan er naast auteursrechtelijk beschermde werken en octrooirechtelijk beschermde uitvindingen geen goedkopere maar equivalentere producten.

Gevolgen voor de extra-EER uitputting

Als echter eenmaal, zoals thans voor het merkenrecht, is gekozen voor een systeem van uitsluitend regionale uitputting oordeelt het Hof terecht dat de toestemming om bepaalde goederen binnen de EER op de markt te brengen niet impliciet kan worden afgeleid uit allerlei omstandigheden die betrekking hebben op het op de markt brengen buiten de EER. Het tegenovergestelde zou immers neerkomen op het invoeren, via de achterdeur, van een 'ja, tenzij' stelsel waarin internationale uitputting de norm is, tenzij de rechthebbende bij het op de markt brengen buiten de EER allerlei handelingen verricht om zijn rechten binnen de EER te beschermen. In de beschikking waarbij de door Davidoff gevraagde voorlopige verbodsvoorziening werd afgewezen, ging Laddie zelfs zover te veronderstellen dat Davidoff zich niet op haar merkrecht kon beroepen omdat zij had verzuimd om bij de distributie in Singapore het invoerverbod in de EG op te nemen in een kettingbeding!⁹

Overigens hebben de WTO-lidstaten nog onlangs, op de top van Doha in november 2001, in een gemeenschappelijke verklaring met betrekking tot het TRIPs-verdrag en de volksgezondheid, herhaald

dat artikel 6 TRIPs tot gevolg heeft dat de WTO-staten vrij zijn om op het gebied van de uitputting te beschikken zoals zij dat wensen.¹⁰

Gevolgen voor de intra-EER uitputting

Dat de hier bereikte uitkomst nodig is voor de handhaving van het verbod op wereldwijde uitputting is duidelijk. Het heeft echter ook gevolgen voor de intra-EER parallelimport. Het Hof onderstreept immers dat de nationale rechter moet vaststellen dat uit de relevante omstandigheden met zekerheid blijkt dat de houder voor de EER afstand heeft gedaan van zijn distributierecht voor de betrokken goederen.

Als het Hof stelt dat het stelsel van de artikelen 5 en 7 MRI voorts inhoudt dat terzake de bewijslast bij de parallelimporteur ligt, lijkt het afbreuk te doen aan de autonomie die lidstaten toekomt bij het regelen van het interne procesrecht. Zonder het met zoveel woorden te zeggen gaat het Hof er echter terecht van uit dat het hier om een procesrechtelijke norm gaat, die rechtstreekse materiële-rechtelijke gevolgen heeft, namelijk voor de effectiviteit waarmee houders hun merkrecht kunnen handhaven, en is deze indringing gewettigd. Overigens was deze verdeling van de bewijslast voor het Beneluxgebied reeds vastgesteld in het Kipling-arrest van het Benelux-Gerechtshof.¹¹

In het licht van de structuur van voornoemde bepalingen lijkt het vereiste dat de toestemming in de zin van artikel 7 lid 1 MRI met zekerheid moet blijken logisch, maar het heeft wel gevolgen voor de intra-EER uitputting en, daarmee, voor de mogelijkheid om binnen de EER parallelimport te bedrijven. Het bewijs van toestemming met betrekking tot een specifieke partij goederen (*Sebago*) kan immers slechts blijken uit een ononderbroken keten tussen (een licentiehouder van) de rechthebbende en de betrokken verweerder, hetgeen bij een stelsel van selectieve distributie op menig praktisch bezwaar zal stuiten.

Een goed voorbeeld hiervan is het arrest van het Hof Amsterdam in de zaak *TJX/Polo*¹², waar de concrete aanwijzingen worden genoemd waaruit een toestemming tot verhandelen in de EER kan blijken. Dat de betrokken goederen in voorkomend geval 'echt' zijn is daarbij – terecht – noodzakelijk maar niet voldoende geacht, omdat er bij dergelijke goederen nog steeds sprake kan zijn van extra-EER parallelimport.¹³ Het voor het invoeren van uitputting bijeen te brengen bewijs is volgens het Amsterdamse Hof niet onevenredig:

[De parallelimporterende vennootschap] kan het van haar te vegen bewijs in ieder geval bijeenbrengen door op zodanige wijze inzicht te bieden in de keten van voormannen dat de herkomst van de kleding duidelijk wordt gemaakt. Dat behoeft [...] niet onder alle omstandigheden in te houden dat iedere voorganger in de keten met naam en toenaam wordt genoemd, omdat ook door middel van op zekere wijze geanonimiseerde facturen en andere bescheiden de weg die de kledingstukken hebben afgelegd voldoende zichtbaar kan worden gemaakt, terwijl door accountantsverklaringen en soortgelijke gegevens van onafhankelijke derden

⁹ T.a.p., r.o. 30 e.v.

¹⁰ Zie ook M. Bronckers, *The exhaustion of patents under WTO law*, hoofdstuk 4 van deel 3 in: *A Cross-Section of WTO Law*, Cameron & May, 2001.

¹¹ BenGH 6 december 1999, NJ 2000, 182 (concl. A-G Leclercq, *Kipling/GB Unic*), r.o. 18 e.v.

¹² Hof Amsterdam 1 november 2001, IER 2002, p. 92, m.nt. Gielen.

¹³ T.a.p., r.o. 5.7.

het ontbreken van de naam van een van de voorgangers voldoende adequaat kan worden opgevangen.

Volgens dit arrest van het Amsterdamse Hof is er echter plaats voor een omkering van de bewijslast indien door de parallelhandelaar omstandigheden worden genoemd die tot vermoedens aanleiding geven dat er met betrekking tot de betrokken goederen inderdaad toestemming is verleend.

Deze problematiek is ook aan de orde in het recente *Etos/Dior*-arrest van de Hoge Raad¹⁴, waarin Etos had geklaagd dat de gestelde vereisten voor het bewijzen van een toestemming het haar, bij gebrek aan gegevens, onmogelijk maakt om dat bewijs te leveren, en dat het door Dior handhaven van haar merkrecht in die omstandigheid *'effectief neerkomt op een [door de artikelen 28 en 30 verboden] afscheiding van de nationale markten binnen de EER tegen parallel-import vanuit andere landen van de EER'*. In antwoord daarop stelt de Hoge Raad – wat moet hij anders – dat dit betoog afstuit op de door het HvJ EG in het besproken arrest gegeven uitleg van artikel 7 lid 1 MRI, *'nu de door Etos gewraakte consequenties van die uitleg daarin immers zijn verdisconteerd'*.

De daarvoor door het Hof Amsterdam gevonden oplossing van de omkering van de bewijslast bij vermoedens van toestemming lijkt genuanceerder, maar men kan zich afvragen of zij na het besproken arrest stand kan houden. Ik denk het eigenlijk wel. De figuur van de omkering van de bewijslast is immers niet onbekend in het gemeenschapsrecht.¹⁵

Vraagstuk van het verwijderen van partijnummers

Nadat het Hof niet is ingegaan op de vragen met betrekking tot het verwijderen van partijnummers moeten wij wat dit vraagstuk betreft nog steeds te rade gaan bij de rechtspraak met betrekking tot artikel 7 lid 2 MRI (en, daarvóór, tot de artikelen 30 en 36 van het EG-verdrag, thans de artikelen 28 en 30 EG). De laatste ontwikkeling op dat gebied is de nog niet gepubliceerde conclusie van A-G Jacobs van 12 juli 2001 in de zaken C-443/99 (*MSD/Paranova*) en C-143/00 (*Boehringer Ingelheim/Swingward e.a.*).¹⁶

¹⁴ HR 25 januari 2002, IER 2002/3 (concl. A-G Huydecoper). Zie inmiddels ook HR 15 februari 2002, NJB 2002, p. 577 (concl. A-G Keus, *Jack Daniel's/Kamstra*).

¹⁵ Zie bijvoorbeeld, in ander verband, de conclusies van 29 september 1987 van A-G Slynn in de gevoegde zaken 331/85, 376/85 en 378/85, Jur. 1988, p. 1099 (*Bianco en Girard*), op p. 1122.

¹⁶ Inmiddels heeft het Hof op 23 april 2002 uitspraak gedaan in de zaken MSD/Paranova en *Boehringer Ingelheim/Swingward e.a.* (red.).