

Rechtspraak

Stüssy: vetcoole bewijslastverdeling bij parallelimport van merkgoederen

Mr. H.M.H. Speyart

Onlangs heeft het Hof van Justitie zich, op het snijvlak van het vrije verkeer van goederen en het mededingingsrecht, geuit over de bewijslastverdeling wanneer een partij bij een merkengeschil zich op intra-EER uitputting beroept.

HvJ EG 8 april 2003, Van Doren/Lyfestyle, zaak C-244/00, n.n.g., IER 2003, p. 245, met bespreking Van Hezewijk op p. 205-212.

De relevante bepalingen

De beschermingsomvang en -inhoud van het nationale merkenrecht van de lidstaten wordt geharmoniseerd in artikel 5 van de merkenrichtlijn ('MRI').¹ Krachtens het eerste lid van die bepaling heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het gebruik van een teken in het economisch verkeer wanneer dat teken onder meer

'a) gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is'.

De uitputting van het merkrecht is daarentegen geregeld in artikel 7 MRI, waarvan het eerste lid als volgt luidt:

'Het aan het 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 [een EER-land]² in de handel zijn gebracht'.

De casus

De Amerikaanse onderneming Stussy is houdster van het woord- en beeldmerk Stüssy, dat in Duitsland is ingeschreven voor diverse kledingstukken. Zij verkoopt deze kledingstukken wereldwijd zonder dat deze zijn voorzien van coderingen die het voor Stussy mogelijk maken om het oorspronkelijke afzetgebied van bepaalde partijen kleding te achterhalen. De Duitse groot- en detailhandel in kleding Van Doren heeft sinds 1995 het alleenverkooprecht voor de waren van Stussy in Duitsland.

Omdat de kledinghandel Lifestyle in Duitsland waren van het merk Stüssy op de markt brengt die hij niet van Van Doren heeft betrokken, heeft deze tegen Lifestyle een verbodsvordering ingesteld. Nadat de vordering in eerste aanleg wordt toegewezen en in appel wordt verworpen komt de zaak voor het Bundesgerichtshof ('BGH').

Volgens Van Doren heeft Stussy voor de EER in een exclusief distributiestelsel voorzien waarbij per land slechts één exclusieve distributeur is aangesteld, die contractueel verplicht is de waren niet aan tussenhandelaren te leveren voor wederverkoop buiten het hem toegewezen gebied. Van Doren verklaart voorts dat de door Lifestyle verkochte goederen aanvankelijk in de VS in de handel waren gebracht en dat de merkhouder geen toestemming had verleend om deze in de EER in de handel te brengen.

Lifestyle stelt daarentegen dat zij de betrokken goederen heeft gekocht van een tussenhandelaar die in de EER is gevestigd, en waarvan zij vermoedt dat hij de waren zelf bij een erkend verkoper heeft betrokken. Hierdoor zou het betrokken merkrecht zijn uitgeput. Lifestyle stelt voorts dat zij niet verplicht is de naam van haar leveranciers bekend te maken zolang Van Doren niet heeft aangetoond dat haar distributiesysteem waterdicht is.

Bij de beslechting van dit geschil verwijst het BGH in eerste instantie naar het *Silhouette*-arrest, waarin het Hof van Justitie heeft bevestigd dat artikel 7 MRI niet alleen voorziet in een verplichting

¹ 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).

² Wijziging ingevolge artikel 65, lid 2, en bijlage XVII, punt 4, van de EER-Overeenkomst van 2 mei 1992 (*Pb.EG* 1994, L 1, p. 3).

om ten minste EER-uitputting in te voeren, maar de lidstaten tevens verbiedt om verder te gaan door in wereldwijde uitputting te voorzien.³ Het BGH merkt vervolgens op dat het beginsel 'wie stelt, bewijst' met zich meebrengt dat bij een inbreukactie in beginsel de verweerder de bewijslast draagt met betrekking tot de door hem ingeroepen EER-uitputting. Een omkering van deze bewijslast zou volgens het BGH het systeem van het IE-recht aantasten, waarin de feitelijke bestanddelen van een inbreuk op het beschermd recht in beginsel de onrechtmatigheid indiceren, zodat niet het slachtoffer van de onrechtmatigheid, maar in de regel de beweerdelijke dader moet bewijzen dat er geen sprake is van een dergelijke onrechtmatigheid. Anderzijds onderkent het BGH dat een (afnemer van een) parallelimporteur zijn leveranciers niet kan verplichten hem mee te delen bij wie zijzelf hebben ingekocht. Hij kan evenmin zelf vaststellen wie de andere marktdeelnemers in de distributieketen zijn. Ten slotte stelt het BGH dat, zo de afnemer hier wel toe in staat zou zijn, het gevaar bestaat dat zijn bevoorradingsbron onmiddellijk opdroogt. Hierdoor zou een niet met de houder gelieerde marktdeelnemer elke handel in waren met dit merk verboden kunnen worden, zelfs wanneer deze met toestemming van de houder in de EER in de handel zijn gebracht.

Het BGH verwijst derhalve de volgende vraag naar het Hof van Justitie:

'Moeten de artikelen 28 EG en 30 EG aldus worden uitgelegd, dat zij de toepassing van nationale voorschriften toestaan volgens welke degene die wegens de verkoop van oorspronkelijke waren op grond van een inbreuk op een merkrecht wordt aangesproken en zich op uitputting in de zin van artikel 7 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) [...] beroept, moet aantonen en in voorkomend geval bewijzen, dat de door hem verkochte waren voordien reeds voor het eerst door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht?'

Het arrest

Na een verwijzing naar het *Silhouette*-arrest herinnert het Hof ook aan het *Sebago*-arrest, waarin het had verklaard dat de uitputtingsregeling in de MRI onder meer tot doel heeft om de merkhouder in staat te stellen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren.⁴

Vervolgens gaat het Hof in op het na het wijzen van de verwijzingsbeschikking gewezen *Davidoff*-arrest.⁵ Volgens het Hof lagen de feiten in die zaak wezenlijk anders (r.o. 28). In die zaak konden de betrokken rechthebbenden, Davidoff en Levis, immers door middel van batchnummers vaststellen dat de betrokken goederen (respectievelijk toiletartikelen en 501-spijkerbroeken) door hen voor het eerst buiten de EER in de handel waren gebracht. Het ging toen derhalve veeleer om de vraag of het buiten de EER in de handel brengen onder sommige omstandigheden aangemerkt kon worden als het toestemming geven voor invoer in de EER. Het Hof oordeelde toen dat deze toestemming niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn en dat de marktdeelnemer die zich erop beroept, het bestaan ervan dient aan te tonen (r.o. 29). In de onderhavige zaak gebruikt Stussy geen batchcoderingen en zijn partijen het juist oneens over de vraag waar Stussy de betrokken goederen voor het eerst in de handel heeft gebracht: in of buiten de EER (r.o. 30)?

Na deze afbakening gaat het Hof in op de gestelde vraag. De artikelen 5 tot en met 7 MRI voorzien in een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het ^o[[[]]merk verbonden rechten (r.o.

32). Artikel 5 MRI regelt de inhoud van het merkrecht terwijl artikel 7 MRI een uitzondering op dat recht voorschrijft (r.o. 33). Omdat de toestemming van de houder of het door hem binnen de EER in de handel brengen beslissende elementen zijn voor de uitdoving van het merkrecht overeenkomstig artikel 7 MRI, en dus met een afstand van het uitsluitend merkrecht gelijkgesteld moeten worden,⁶ is een regel waarbij de gedagvaarde derde de voorwaarden voor deze uitputting in principe moet bewijzen in overeenstemming met de artikelen 5 en 7 MRI (r.o. 36). Hierna komt de nuancering:

'37. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.

38. Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert.'

39. [Dit geldt] bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

40. Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht.'

Het antwoord op de gestelde vraag luidt derhalve als volgt:

'41. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, dan is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.'

³ HvJ EG 16 juli 1998, *Silhouette*, zaak C-355/96, *Jur.* 1998, p. I-4799; IER 1998, p. 207-211 m.nt. Arkenbout; TVVS 1998, p. 251 bewerking Mok; AA 1999, p. 61 m.nt. Cohen Jehoram; SEW 1999, p. 263 m.nt. Mok; CMLR 1999, p. 814 m.nt. Gippini-Fournier; BIE 2000, p. 51; bespreking Wellink-Volmer in NTER 1998, p. 303 (conclusie A-G Jacobs).

⁴ HvJ EG 1 juli 1999, *Sebago*, zaak C-173/98, *Jur.* 1999, p. I-4103; BIE 2000, p. 254; bespreking Speyart in NTER 1999, p. 316 (conclusie A-G Jacobs).

⁵ HvJ EG 20 november 2001, *Davidoff en Levi Strauss*, gevoegde zaken C-414/99 en C-416/99, *Jur.* 2001, p. I-8691; NJ 2002, 183, IER 2002, p. 24 m.nt. De Wit, bespreking Speyart in NTER 2002, p. 126 (conclusie A-G Stix-Hackl).

⁶ Verwijzing naar het arrest *Davidoff I*, reeds aangehaald, r.o. 41.

⁷ Verwijzing naar HvJ EG 11 november 1997, *Loendersloot*, zaak C-349/95, *Jur.* 1997, p. I-6227; NJ 1999, 216 m.nt. Verkade; SEW 1998, p. 168 m.nt. Ludding; BIE 1998, p. 258-272 m.nt. Spoor, bespreking Mok in TVVS 1998, p. 28; Norman in EIPR 1998, p. 306 (conclusie A-G. Gullmann).

Commentaar

Het arrest is nogal apodictisch. Na wat inleidende overwegingen ter afbakening van de rechtsvraag die in Davidoff I ter beantwoording voorlag wordt de hier te beantwoorden vraag zonder al te veel motivering in een tiental betrekkelijk korte rechtsoverwegingen afgedaan.

Het systeem van territoriaal begrensde uitputting brengt inderdaad met zich mee dat, wanneer een rechthebbende geconfronteerd wordt met een origineel door hem of door een derde onder licentie vervaardigd goed, de plaats waar dat goed voor het eerst in de handel is gebracht allesbepalend is. Wanneer dat binnen de EER is, dan is het betrokken merkrecht reeds daarom uitgeput. Wanneer dat buiten de EER is, dan moet daarna nog toestemming worden gegeven voor het invoeren in de EER.

Volgens het arrest is bepalend voor het doen intreden van wat een soort van omkeringsregel is, de vraag of er 'een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer [de parallelimporteur] zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht' (r.o. 41). Een dergelijk gevaar bestaat bijvoorbeeld wanneer de merkhouder in de EER een exclusief distributiestelsel hanteert (r.o. 39). Uit dit voorbeeld volgt mijns inziens dat er ook andere

gevallen dan exclusieve distributie denkbaar zijn, en dat het Hof in wezen in de lijn blijft van eerdere rechtspraak waarin hij met betrekking tot de uitoefening van de uitputtingsregels bij ompakkingen steevast als maatstaf aanlegde dat de uitoefening van het merkrecht in het kader van de evenredigheidstoets van artikel 30 EG moet worden begreep:

'wanneer komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten zal bijdragen'.⁸

Uitgangspunt van de hier geschetste analyse moet natuurlijk zijn dat het betrokken afzetstelsel geoorloofd moet zijn vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt, en dus meer in het bijzonder moet sporen met de groepsvrijstellingsverordening⁹ of de richtsnoeren¹⁰ inzake verticale beperkingen. De vraag is vervolgens of de combinatie van het gebruik van het merkenrecht met het afzetstelsel waar het als het ware bovenop komt te werken, tot een kunstmatige afscherming van de markten leidt. Een dergelijke afscherming vindt plaats wanneer het afzetsysteem van dien aard is, dat de merkhouder/principaal in staat is om, op grond van de bewijsvoering van een parallelimporteur ter zake van intra-EER uitputting, de betrokken lekken in het stelsel te dichten. Los van de vraag of dit dichten mededingingsrechtelijk geoorloofd is, treedt dan de nieuwe bewijsregel in werking.

Overigens is deze regel geen eenvoudige omkeringsregel, maar een nuancering van de gewone regel. De bewijslastomkering heeft immers geen betrekking op het optreden van de uitputting als zodanig, maar op de vraag waar de goederen voor het eerst in de handel zijn gebracht. Als het afzetsysteem van dien aard is dat de merkhouder, bij het handhaven van de volle bewijslast voor de parallelimporteur, diens bronnen zou kunnen laten opdrogen, dan hoeft de merkhouder in eerste instantie slechts te bewijzen dat hij de betrokken goederen voor het eerst buiten de EER in de handel heeft gebracht, of dat hij daartoe toestemming heeft gegeven. Het is vervolgens aan de parallelimporteur om te bewijzen dat de goederen in tweede instantie door of met toestemming van de merkhouder in de EER zijn ingevoerd.

Slot

Er is wederom een stukje toegevoegd aan de merkenrechtelijke uitputtingspuzzel. Tot nu toe wees de Benelux-merkenrechtspraak in de richting van een volle bewijslast voor de parallelimporteur.¹¹ De nu door het Hof van Justitie geformuleerde regel kan echter gemakkelijk door de Benelux-Gerechten worden overgenomen.

⁸ Vanaf HvJ EG 23 mei 1978, Hoffman-La Roche/Centrifar, zaak 102/77, Jur. 1978, p. 1139; NJ 1979, 336 m.nt. Wichers Hoeth bij 337; BIE 1979, p. 60; AA 1978, p. 640 m.nt. Cohen Jehoram; bespreking Van Nieuwenhoven Helbach in SEW 1979, p. 170 en Van Empel in CMLR 1979, p. 251 (conclusie A-G Capotorti), en met inbegrip van HvJ EG 11 juli 1996, BMS/Paranova, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jur. 1996, p. I-3457; NJ 1997, 129 m.nt. Verkade onder 130; SEW 1998, p. 159 m.nt. Ludding; GRUR Int. 1996, p. 1144, m.nt. Verkade; bespreking Mok in TVVS 1996, p. 290; Wefers Bettink in NTER 1996, p. 232; Shea in EIPR 1997, p. 103 (conclusie A-G Jacobs) en Loendersloot, aangehaald door het Hof.

⁹ Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81 lid 3 van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (Pb. EG 1999, L 336, p. 21).

¹⁰ Pb. EG 2000, C 291, p. 1.

¹¹ BenGH 6 december 1999, Kipling, zaak A 98/1, NJ 2000, 182, IER 2000, 14 m.nt. De Wit (conclusie A-G Leclercq) en Hof Amsterdam 1 november 2001, IER 2002, 11 m.nt. Gielen (TJX/Polo).