

**LJN: BT6492, Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba , AR-131/03, H-84/05**

Datum 28-10-2005

uitspraak:

Datum 04-10-2011

publicatie:

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: In geschil is of er sprake is van merkinbreuk. Prakash betoog dat in de Nederlandse Antillen als uitgangspunt "de vrije markt" en de "wereldwijde uitputting" geldt slaagt. Dior e.a. kunnen daarom geen verticale restricties bewerkstelligen waar het de verkoop van haar producten betreft. Hof oordeelt voorts dat Prakash niet gehouden is om parfums direct van de fabriek te betrekken of van officiële distributeurs. Bij de inkoop bij verschillende steden gevestigde inkoopcentra is niet gebleken dat Prakash zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad. Voor wat betreft de stelling dat er door ompakking afbreuk is gedaan aan de 'goede faam' van de Dior e.a. gedeponeerde merken oordeelt het Hof dat Dior e.a. toegelaten worden tot bewijs van die stelling.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

**Uitspraak**

Burgerlijke zaken over 2005

Registratienummers: AR-131/03, H-84/05

Uitspraak op 28 oktober 2005

VONNIS IN GEWEZEN DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

in de zaak van

de rechtspersonen naar het recht van de republiek Frankrijk, PARFUMS CHRISTAN DIOR S.A., PARFUMS GIVENCHI S.A. en KENZO S.A., alle gevestigd te Parijs, Frankrijk, oorspronkelijk eiseressen, thans appellanten, gemachtigde: mr. J. Veen,

tegen

de naamloze vennootschap PRAKASH N.V., handelend onder de naam LUCKEY COSMETIC & CLOTHING CENTER, gevestigd op Sint Maarten, oorspronkelijk gedaagde, thans geïntimeerde, gemachtigde: mr. W.J.A. Lansing.

**1. Het verloop van het geding**

Appellanten (Dior e.a.) zijn bij een op 9 november 2004 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten (GEA), ingediende akte in hoger beroep gekomen van het op 12 oktober 2004 onder nummer AR 131/2004 tussen partijen uitgesproken vonnis waarbij de vordering van Dior e.a. is afgewezen. In een op 2 december 2004 ter griffie van het GEA ingekomen memorie hebben Dior e.a. drie tegen het vonnis gerichte grieven geformuleerd en toegelicht, producties overgelegd en gevorderd dat het Hof het bestreden vonnis zal vernietigen en de (bij repliek gewijzigde)vorderingen van Dior e.a. alsnog zal toewijzen en geïntimeerde (Prakash) zal veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties. Prakash heeft geen memorie van antwoord ingediend. Op de voor (schriftelijk) pleidooi bepaalde dag heeft de gemachtigde van Prakash een pleitnota overgelegd. De gemachtigde van Dior e.a. heeft van pleidooi afgezien. De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

**2. De grieven**

Voor de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

**3. De feiten**

Als gesteld en niet – gemotiveerd weersproken – kan van de volgend feiten worden uitgegaan.

a. Dior e.a. produceren parfums en andere schoonheidsproducten die, naar zij stellen, tot de

markt van de luxe schoonheidsproducten worden gerekend. De producten worden door Dior e.a. in het verkeer gebracht met gebruikmaking van een aantal woord- en beeldmerken die zij in de Nederlandse Antillen hebben gedeponeerd door inschrijving in het Bureau voor intellectuele eigendom op Curaçao in klasse 3 (parfums en cosmetica). De betreffende woordmerken zijn door Dior e.a. in het inleidend verzoekschrift onder 2 opgesomd.

b. Prakash exploiteert een winkel aan de Backstreet 45 (Philipsburg) op Sint Maarten waar zij onder meer "luxe schoonheidartikelen" verkoopt waaronder ook vorenbedoelde door Dior e.a. geproduceerde parfums. Die parfums worden door Prakash ingekocht in 'grote inkoopcentra' gevestigd te New York (Broadway), Miami en Dubai.

c. Op de verpakkingen van de door Dior c.s. in het verkeer gebrachte parfums zijn twee coderingen aangebracht, te weten a. een "batchcode" (batch- of charginummer) waardoor is te achterhalen tot welke partij het product behoort en een klant- of productcode (streepjescode), waardoor het mogelijk is te achterhalen aan wie het product is verkocht.

d. De hiervoor bedoelde parfums zijn verpakt in kartonnen dozen die (strak) zijn omwikkeld met cellofaan dat aan de onder- en bovenkant is afgesloten.

e. De door Prakash verkochte parfums zijn ontdaan van de onder c bedoelde codes, althans zijn die codes afgeplakt of vervangen. Daartoe is het onder d bedoelde cellofaan waaronder de codes zich bevinden verwijderd en opnieuw aangebracht (ompakking).

#### 4. Beoordeling

4.1. Dior e.a. beklagen zich erover dat Prakash met de verkoop van de door haar in het verkeer gebrachte parfums in haar winkel in Backstreet op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op haar "netwerk van selectieve distributiepunten". Voorts voeren zij aan dat de hiervoor onder 3.e bedoelde ompakking ertoe heeft geleid het nieuwe cellofaan minder strak om de parfumdoosjes zit dan aanvankelijk het geval was waardoor de aantrekkelijkheid van het product is aantast. Die mindere "visuele indruk" doet volgens Dior e.a. afbreuk aan "de goede faam" van de parfums en verwarring bij het publiek ontstaan over de oorsprong en echtheid van de parfums. Dior e.a. hebben bovendien bij repliek nog aangevoerd dat Prakash geen vergunning heeft parfums te verkopen, hetgeen zou blijken uit de als productie overgelegde door het Eilandgebied Sint Maarten aan Prakash verstrekte vestigingsvergunning van 22 augustus 1996. Zij stellen als gevolg van het onrechtmatig handelen van Prakash schade te hebben geleden die zij ex aequo et bono waarderen op NAF. 5.000.-. Met een beroep op art. 24 MLV hebben Dior e.a. revindicatoir beslag laten leggen op een 6-tal door haar in de winkel van Prakash aangetroffen producten, te weten: "3 flesjes Fahrenheit, 1 fles Kenzo pour homme, 1 flowers by Kenzo en 1 Ysatis".

4.2 De bij conclusie van repliek gewijzigde vordering van Dior e.a. luidt kort gezegd dat het Hof Prakash op verbeurte van dwangsommen zal verbieden van Dior e.a. afkomstige parfums te verkopen, Prakash zal bevelen Dior e.a. schriftelijk te informeren omtrent de herkomst van de parfums, voor recht zal verklaren dat het verhandelen van producten met beeldmerken van Dior e.a. waarvan de klant- en batchcodes zijn verwijderd of afgeplakt merkinbreuk oplevert, Prakash zal veroordelen tegen kwijting NAF. 5.000,- aan Dior e.a. te betalen, met rente en buitengerechtelijke kosten, het door Dior e.a. gelegde beslag van waarde zal verklaren, Dior e.a. zal machtigen de in beslaggenomen goederen te vernietigen op kosten van Prakash en haar zal veroordelen in de proceskosten in beide instanties.

4.3 Het verweer van Prakash komt erop neer dat Dior e.a. ten onrechte trachten een systeem van selectieve verkoopdistributie af te dwingen met een beroep op haar merkenrecht. Zij betoogt dat in de Nederlandse Antillen als uitgangspunt "de vrije markt" en de "wereldwijde uitputting" geldt, hetgeen, naar Prakash betoogt, in concreto betekent "dat zodra het product buiten de E.U. (de Europese Unie, Hof) gekocht wordt van een (geautoriseerde) distributeur, het product geacht wordt legaal in het economisch verkeer gebracht te zijn en mag het, nog steeds buiten de E.U. vrij doorverkocht worden. Het recht van de merkgerechtigde wordt alsdan geacht volledig uitgeput te zijn. De merkgerechtigde (in casu Dior c.s.) kan zich alsdan niet verzetten tegen wederverkoop binnen de Nederlandse Antillen. In casu bestaat er geen enkele twijfel over het feit dat de producten door of namens Dior op de internationale markt zijn gebracht."

Dior e.a. kunnen op de Nederlands Antilliaanse Markt daarom geen (verticale) restricties bewerkstelligen waar het de verkoop van haar producten betreft en niet is vereist dat de winkel van Prakash als verkooppunt door Dior e.a. wordt erkend. Prakash wijst er voorts op dat zij de parfums inkoop in grote bekende inkoopcentra te New York (Broadway), Miami en Dubai tegen "marktconforme" prijzen, de daar door haar gekochte dozen met parfum in dezelfde toestand verkeren als toen zij door Dior e.a. op de markt werden gebracht en haar over verwijderde codes (3.c en e) of ompakking (3.d en e) niets bekend is en, voorzover daarvan toch sprake is, zulks geschiedt door de distributeurs van wie Prakash de parfums betreft.

4.4 Het of stelt voorop dat Dior e.a. in casu de niet in de Nederlandse Antillen gevestigde merkgerechtigden zijn die haar producten elders dan in de Nederlandse Antillen vervaardigen en op de markt brengen. Ingevolge het dewege toepasselijke art. 23 lid 8 LMV omvat haar recht op de door haar in de Nederlandse Antillen gedeponeerde merken niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van die merken door Prakash, "tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren,

met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is". De toelichting op het artikel (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997-1747, nr.6, p. 3) luidt, voorzover hier van belang: "In 1988 is in de toenmalige ontwerp-landsverordening op het merkenrecht gekozen voor landelijke uitputting. Deze keuze is ook overgenomen in de in 1995 ingediende ontwerp-landsverordening. Thans evenwel is de ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen). Nu er dus uitdrukkelijk is gekozen voor wereldwijde uitputting, staat het Prakash in beginsel vrij de door Dior e.a. vervaardigde en in het verkeer gebrachte parfums te verkopen.

4.5 Naar niet gemotiveerd door Dior e.a. is weersproken, betreft Prakash de door haar te koop aangeboden parfums bij verschillende steden gevestigde inkoopcentra (3.b). Bij conclusie van dupliek heeft zij een inkoopnota van zo'n in Miami gevestigd centrum overgelegd. Mogelijk houden die verkoopcentra zich niet aan door Dior e.a. jegens hen bedongen voorwaarden. Bescheiden waaruit dat kan worden afgeleid zijn niet door Dior e.a. overgelegd. Uit hetgeen in dit geding is komen vast te staan kan niet worden afgeleid dat Prakash zich bij het inkopen van de parfums heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad en bij ontbreken van een daarop gericht concreet bewijsaanbod, gaat het hof aan de daarop gerichte stelling van Dior e.a. voorbij. Hetgeen hiervoor onder 4.4 is overwogen in aanmerking genomen, valt ook niet in te zien op grond waarvan de verkoop van de parfums door Prakash onrechtmatig is jegens Dior e.a., ook al behoort haar winkel niet tot de geselecteerde "speciaalzaken" en "betere warenhuizen" (repliek onder 4). Gelet op het voorgaande valt ook niet in te zien dat Prakash gehouden is de betreffende parfums "direct van de fabriek te betrekken of van de officiële distributeur" (repliek onder 5). De stelling van Dior e.a. dat Prakash onrechtmatig handelt omdat zij "geen vergunning heeft die de verkoop van parfum toestaat" faalt eveneens, reeds omdat het Prakash blijkt de overgelegde vergunning van 22 augustus 1996 is toegestaan "schoonheidsmiddelen" te verkopen, tot welke categorie ook parfums worden gerekend.

4.6 Ten aanzien van de stelling van Dior e.a. dat door de verwijdering van de coderingen (3.c) en door de ompakking (3.e) afbreuk is gedaan aan de "goede faam" van de door Dior e.a. gedeponeerde merken, overweegt het Hof als volgt. Anders dan Dior e.a. menen – en in het door haar genoemde arrest van de Hoger Raad (NJ2002, 170) valt te lezen – brengt de verwijdering van de coderingen en de verpakkingen (memorie van grieven onder 4) en ompakking van de verpakte flesjes parfum niet zonder meer mee dat sprake is van merkinbreuk. Door Prakash is gemotiveerd weersproken dat de door haar ingekochte parfum wat presentatie betreft op enigerlei wijze onder doet voor de door Dior e.a. op de markt gebrachte producten. Er wordt hier op gewezen dat Dior e.a. de in art. 23 lid 8 MLV verankerde uitputtingsregel niet kan frustreren door het aanbrengen van coderingen op haar verpakking met "verzegeling" door cellofaanverpakking, in die zin dat reeds verwijdering, afplakking of vervanging van die coderingen en ompakking merkinbreuk tot gevolg heeft.. Nu Dior e.a. desondanks stellen dat de "goede faam" van haar merken door de ompakking en verwijdering van de coderingen is aangetast zullen zij worden toegelaten tot het bewijs van die stelling. De door Dior e.a. ter griffie van het GEA gedeponeerde dozen parfums kunnen in het kader van de bewijslevering aan het Hof worden getoond, vooropgesteld dat partijen het erover eens zijn dat zij zich (nog) in de staat bevinden als toen zij door Prakash. te koop werden aangeboden.

#### Beslissing

Het Hof, alvorens verder te beslissen:

- draagt Dior e.a. bewijs op als hiervoor onder 4.6 is bedoeld;
- bepaalt dat bewijslevering kan plaatsvinden op 16 december 2005 te 13.30 uur in het Courthouse op Sint Maarten ten overstaan van een nader aan te wijzen rechter-commissaris.

Dit vonnis is gewezen door mr. De Lannoy, president, en mrs. J. De Boer en Mijnsen, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof op Sint Maarten op 28 oktober 2005 in aanwezigheid van de griffier.