

## Bewijslast en uitputting (in het merkenrecht)

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, 'Bewijslast en uitputting (in het merkenrecht)', IER 2012/69, p. 571-576, IE-Forum [12330](#).

1. In het Van Doren/Lifestyle-arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat een nationale bewijsregel volgens welke de handelaar die zich op uitputting beroept moet bewijzen dat de door hem verkochte waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. Maar, zo voegt het Hof van Justitie daaraan toe:

“37. De vereisten van de onder andere in de in de artikelen art. 28 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 (zie in deze zin, onder andere, arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 23).

39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten 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.

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, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 54)<sup>1</sup>.

2. Op de gedaagde derde rust een zware bewijslast. Hij zal slechts zelden kunnen bewijzen dat de door hem verkochte waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht dan wel dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht. Maar is voor de gedagvaarde derde daarmee de kous af of kan zijn bewijspositie (onder omstandigheden) toch nog verlicht worden? Ik zou willen verdedigen dat zijn bewijslast (onder omstandigheden) inderdaad verlicht kan worden en dat het Van Doren/Lifestyle-arrest in deze kwestie niet alles beslissend is.

3. Het is namelijk van belang dat men zich realiseert dat het Van Doren/Lifestyle-arrest enkel ziet op de vraag of en zo ja, onder welke omstandigheden de art. 34 en 36 VWEU (art. 28 en 30 (oud) EG) met zich brengen dat op de hierboven geformuleerde bewijsregel een uitzondering gemaakt dient te worden. Het Hof van Justitie heeft bij de beantwoording van de vraag of de hier besproken bewijsregel kan worden gewijzigd, uitsluitend gekeken naar vereisten die voortvloeien uit het beginsel van

<sup>1</sup> HvJ 8 april 2003, zaak C-244/00, IER 2003/49; BIE 2004/11; AA 2004, p. 185-191 m.nt. Gielen (Van Doren/Lifestyle; [IE-Klassieker merkenrecht](#)).

het vrije verkeer van goederen die dat zouden kunnen bewerkstelligen. Het arrest zegt niets over andere gronden die de bewijslast mogelijk kunnen wijzigen. Het arrest zegt dus ook niets over nationale procesregels die de bewijslast van de gedagvaarde derde kunnen verlichten. En wellicht nog belangrijker: het arrest sluit evenmin uit dat nationale procesregels de bewijslast van de gedagvaarde derde kunnen verlichten.

4. En dat is ook goed te verklaren: het Hof van Justitie gaat daar namelijk niet over. In Europees verband wordt (bij gebreke van een desbetreffende gemeenschapsregeling) immers uitgegaan van de procesautonomie van de lidstaten. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is het nationale procesrecht een aangelegenheid van de interne rechtsorde van de lidstaten<sup>2</sup>. Dat wil zeggen dat de lidstaten zelf de bevoegde rechter aanwijzen en zelf de procesregels bepalen voor vorderingen in verband met EU-recht<sup>3</sup>. Dat betekent ook – en dat staat zelfs met zoveel woorden in de elfde overweging van de considerans van de Merkenrichtlijn – dat:

“in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft”.<sup>4</sup>

5. Kortom: de lidstaten moeten bewijsproblemen zelf oplossen op basis van hun eigen regels over de bewijslastverdeling. Dat betekent naar Nederlands recht dat in uitputtingszaken er nog alle ruimte is voor toepassing van art. 150 Rv. Dat artikel bepaalt dat uit enige bijzondere (geschreven of ongeschreven) regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast kan voortvloeien. Daarbij moet goed voor ogen gehouden worden dat de eisen van redelijkheid en billijkheid een veel ruimer toepassingsgebied hebben dan het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Dat wil zeggen dat indien de gedaagde derde niet kan bewijzen dat er een reëel gevaar van marktafscherming bestaat, voor hem de

kous niet af is en de rechter op grond van de redelijkheid en billijkheid nog wel degelijk kan ingrijpen in de omvang van de bewijslast die hij draagt.

6. Ik krijg echter de indruk dat (in Nederland) de aandacht vooral uitgaat naar het (in het Van Doren/Lifestyle-arrest genoemde) gevaar voor marktafscherming, waardoor art. 150 Rv nogal eens over het hoofd wordt gezien<sup>5</sup>. Zelfs Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper die in uitputtingszaken nog ruimte zien voor art. 150 Rv<sup>6</sup>, lijken de mogelijkheden die dat artikel biedt enigszins te relativiseren. Zij schrijven:

“Hoewel het hier gaat om op Europees niveau geharmoniseerd merkrecht dat rechtstreeks het vrije verkeer van goederen betreft, zodat in beginsel nationaal recht niet moet kunnen afdoen aan de door het Hof van Justitie gestelde regels, lijkt het onder bijzondere omstandigheden toch mogelijk de bewijslast op andere gronden om te keren”<sup>7</sup>.

7. Hoewel het voor mij niet helemaal duidelijk is wat zij hiermee precies willen zeggen, lijkt deze opmerking (wellicht onbedoeld) te suggereren dat het na het Van Doren/Lifestyle-arrest niet meer zo vanzelfsprekend is dat nationale procesrechtregels in uitputtingszaken van toepassing kunnen zijn. Dat zou echter een verkeerde voorstelling van zaken zijn<sup>8</sup>. Zoals wij

<sup>5</sup> Zie bijvoorbeeld J.K. van Hezewijk, Van Doren/Lifestyle sports: de invloed van het distributiesysteem op de bewijslast bij uitputting, *IER* 2003, p. 205-212 en H.B. Krans, *Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht* (Kluwer 2010), p. 69. Dat is ook het beeld dat uit de jurisprudentie naar voren komt. In vrijwel alle uitputtingsuitspraken die ik heb bestudeerd ligt de focus op het gevaar van marktafscherming. Hoewel ik dat niet grondig heb bestudeerd lijkt ook in Duitsland de focus op marktafscherming te liggen. Zie P. Lange, *Marken- und Kennzeichenrecht* (C.H. Beck 2012), Rdnr. 3806-3810 en BGH 15 maart 2012, [IEF 11252](#) (Converse/MAWA Sportswear GmbH).

<sup>6</sup> Zie ook nog Wichers Hoeth/Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2011), nr. 370; Hof Arnhem 8 december 2009, [IEF 8691](#) (Joop) en Rb. Den Haag 16 juni 2010, [IEF 8927](#) (Zino Davidoff).

<sup>7</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 9.3.5. In noot 114 op p. 416 schrijven zij dat in Nederland de bewijslast kan worden omgekeerd op basis van art. 150 Rv.

<sup>8</sup> Het voorbeeld dat zij op p. 416 geven van een situatie waarin volgens hen de bewijslast kan worden omgekeerd, vind ik ook niet zo gelukkig gekozen. Zij noemen het geval waarin een registeraccountant een verklaring afgeeft waarin hij bevestigt dat hij op basis van originele facturen heeft vastgesteld dat de betrokken waren aangekocht zijn bij de merkhouder of één van diens wederverkopers binnen de EER. In zo'n geval bewijst de gedaagde handelaar in wezen dat de goederen door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Maar dat zijn niet de gevallen waar het mij om gaat. Mij gaat het om de gevallen waarin de handelaar dit (op de zojuist genoemde manier) nu juist niet kan bewijzen. Dat zijn de probleemgevallen die onder omstandigheden wellicht kunnen “profiteren” van het omkeren van de bewijslast. Dat in het voorbeeld van de genoemde schrijvers de bewijslast op de merkhouder overgaat om te bewijzen dat de goederen toch buiten de EER met

<sup>2</sup> Zie onder meer HvJ 16 december 1976, [C-33/76](#), *Jur.* 1976, p. 1989 (Rewe); HvJ 5 maart 1980, [C-265/78](#), *Jur.* 1980, p. 617 (Ferwerda); HvJ 21 november 2002, [C-473/00](#), *NJ* 2003, 703 m.nt. Mok (Cofidis) en HvJ 26 oktober 2006, [C-168/05](#), *NJ* 2007, 201 (Mostaza Claro).

<sup>3</sup> Zie over deze kwestie onder meer H.B. Krans, *Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht* (Kluwer 2010) en de daar genoemde overige literatuur.

<sup>4</sup> Die overweging ziet weliswaar specifiek op de bewijslastverdeling bij het vaststellen van het gevaar voor verwarring, maar gezien de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie valt niet in te zien waarom die regel in uitputtingskwesties niet zou gelden. Zie in dit verband ook de [conclusie van A-G Stix-Hackl](#) (nr. 40 (e.v.)) bij het *Van Doren/Lifestyle-arrest*.

hierboven hebben gezien is het procesrecht en in het bijzonder de verdeling van de bewijslast juist bij uitstek een zaak van de interne rechtsorde van de nationale lidstaten. Dat is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en uit het Van Doren/Lifestyle-arrest kan m.i. niet worden afgeleid dat het Hof van Justitie van die vaste lijn afwijkt (zie hierna nog wel de nrs. 21-22).

8. Dat betekent voor Nederland dat het in uitputtingszaken onder omstandigheden mogelijk is om op grond van de redelijkheid en billijkheid ex art. 150 Rv de bewijslast om te keren<sup>9</sup>. Het betekent voorts dat uitputtingsjurisprudentie die vóór het Van Doren/Lifestyle-arrest is geweest (het arrest stamt uit 2003), ook na het Van Doren/Lifestyle-arrest nog steeds relevant is. Ik wijs in dit verband met name op BenGH 6 juli 1979, [Rolnr. A 78-2](#), NJ 1980, 344 m.nt. Wichers Hoeth (Mecadox)<sup>10</sup>. Daarin overweegt het Benelux Gerechtshof (na vastgesteld te hebben dat de bewijslast voor uitputting op de wederpartij van de merkhouders rust) het volgende:

“Echter dat het vorenstaande niet belet dat de rechter, rekening houdend met de stellingen van pp. en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of ten dele met bewijs belast; dat genoemd artikel er zich met name niet tegen verzet dat de rechter voor de verdeling van de bewijslast betekenis toekent aan de omstandigheid dat een der pp. reeds een begin van bewijs heeft geleverd, aan de moeilijkheid om een negatief bewijs te leveren en aan de vraag voor welke partij onder de gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het minst bezwaarlijk is.

Dat de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof de mogelijkheid niet biedt de vraag van de bewijslastverdeling voor een bepaald geval in concreto te beantwoorden.

Dat het antwoord op de eerste vraag derhalve moet luiden dat de bewijslast met betrekking tot de in art. 13 onder A, derde lid, genoemde omstandigheden dat het merk wordt gebruikt voor waren “die de merkhouders of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht”, in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouders, maar dat zulks de rechter niet belet, rekening houdend met de stellingen van pp. en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten”.

9. Het Benelux-merkenrecht - aldus het Benelux Gerechtshof - laat een omkering van de bewijslast toe en verzet zich met name niet tegen het feit dat de rechter betekenis toekent aan de omstandigheid dat een der partijen reeds een begin van bewijs heeft geleverd, aan de moeilijkheid om een negatief bewijs te leveren en aan de vraag voor welke partij onder de gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het minst bezwaarlijk is<sup>11</sup>. Zoals Asser opmerkt laat het Benelux Gerechtshof hiermee een verdeling van de bewijslast op grond van ‘billijkheid’ toe (zie hierna ook de nrs. 19-20)<sup>12</sup>. Hoe dat kan uitpakken laat Pres. Rb. Den Haag 25 juni 1998, BIE 1999, p. 174 (Dior/Tuk) heel mooi zien. In die zaak had gedaagde door het overleggen van een rapport van een registeraccountant voldoende aangetoond dat zij de bewuste goederen binnen de EER heeft betrokken. Dat brengt de rechter tot de volgende overwegingen:

“Voorshands lijkt het – ook gelet op het Mecadox-arrest van het BenGH – dat in een geval als het onderhavige Dior dient te worden belast met het bewijs dat de parfum buiten de EER in het verkeer is gebracht.

Naar Dior immers zelf uitvoerig ter zitting heeft betoogd, wordt ieder flesje

---

toestemming in het verkeer zijn gebracht, is niet het relevante (bewijslast)punt.

<sup>9</sup> Vanzelfsprekend gelden ook in uitputtingszaken de regels die de Hoge Raad in de loop der jaren heeft geformuleerd voor het omkeren van de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid. Zie onder andere Beenders 2012, (*T&C Rv*), art. 150 Rv, aant. 4.

<sup>10</sup> In 1980 gold nog een wereldwijde uitputtingsregel. De vraag die in dit arrest speelde was of de producten die door de gedaagde derde werden verhandeld namaak producten waren of originele producten die door de merkhouders zelf in het verkeer waren gebracht. En vooral natuurlijk: wie wat moest bewijzen. [IE-Klassieke merkenrecht](#).

---

<sup>11</sup> Deze “omkeringsregel” is 20 jaar later nog eens bevestigd in BenGH 6 december 1999, [rolnr. A 98-1](#), NJ 2000, 182 (*Kipling*). Daarin overweegt het BenGH: dat hoogstens op de voet van het *Mecadox*-arrest “aanleiding kan bestaan om in verband met verdere door de aangesprokene ter staving van zijn verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouders geheel of ten dele met bewijs te belasten, maar de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding zal zijn”. In datzelfde arrest overweegt het BenGH overigens ook nog dat “het enkele feit dat de aangesprokene de waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper, hem voor wat betreft zijn verweer van uitputting tegenover de merkhouders niet in een andere bewijspositie behoort te brengen (...)”.

<sup>12</sup> W.D.H. Asser, *Bewijslastverdeling* (Kluwer 2004), nr. 542.

parfum door haar gecodeerd en wordt ten aanzien van ieder flesje ook geadministreerd naar welke afnemer dit wordt verkocht. Hoewel Dior tot nu toe in dit geding geen bewijs heeft bijgebracht, lijkt het gezien de door haar ter zitting vluchtig getoonde stukken voor haar geen probleem de juistheid aan te tonen van haar stelling, dat in elk geval een deel van de door Tuk aan Digros B.V. geleverde parfum afkomstig was van buiten de EER.

De bewijslast door Tuk lijkt veel bezwaarlijker zodra die, zoals in dit geval, betrekking zou moeten hebben op transacties die zijn voorafgegaan aan haar eigen aankoop (...).

(...) Aan Dior kan ook worden toegegeven dat het aanbrengen van kenmerken op de verpakking (afhankelijk van de inrichting van het bedrijf van Dior) extra kosten kan veroorzaken. Daar moet echter tegenover staan dat het Dior is die een gesloten verkoopsysteem in stand wenst te houden, zodat het niet onredelijk lijkt haar te belasten met de eventueel daaraan verbonden kosten. Het zou immers onredelijk zijn om die kosten – in de vorm van proceskosten en eventuele dwangsommen – af te wentelen op derden als Tuk, die zich er voor zover redelijkerwijs mogelijk van hebben vergewist dat de waren binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

In aanmerking genomen dat de herkomst van de parfums in casu vaststaat, dat voldoende is aangetoond dat de parfums in kwestie binnen de EER zijn verkocht en van binnen de EER aan Tuk zijn geleverd, terwijl Tuk aan de waren op zichzelf niet kan zien dat die voor de markten buiten de EER bestemd zijn geweest, is de president voorshands van oordeel dat een in algemene termen gesteld verbod aan Tuk achterwege behoort te blijven.

Anderszijds is er geen reden het verbod niet toe te wijzen in die zin dat aan Tuk zal worden verboden de verhandeling van producten van Dior – voorzien van de merken

TENDRE POISON, EAU SAUVAGE en DOLCE VITA – tenzij zij die heeft gekocht van en geleverd heeft gekregen van binnen de EER gevestigde leveranciers, die haar schriftelijk hebben bevestigd, dat zij de betreffende waren verkregen hebben binnen de EER”.

10. Het vonnis van de president is in hoger beroep door het Haagse Hof vernietigd. Volgens het Hof waren er onvoldoende gronden aanwezig om de bewijslast om te keren<sup>13</sup>. Opvallend is daarbij dat het Hof met geen woord rept over het Mecadox-arrest en ik dus ook niet goed kan beoordelen in hoeverre het Hof het Mecadox-verweer in deze zaak uitdrukkelijk onder ogen heeft gezien. Hoe dat verder ook zij, wat ik in deze bijdrage niet ga doen is speculeren over het antwoord op de vraag onder welke omstandigheden de bewijslast ex art. 150 Rv nu wel of niet omgekeerd zal kunnen worden. Natuurlijk zullen de feiten in elke zaak de doorslag geven. Maar om die feiten is het mij echter niet primair te doen. Wat ik vooral wil benadrukken is dat wij ons niet blind moeten staren op het Van Doren/Lifestyle-arrest: een reëel gevaar van marktafsluiting is niet de enige grondslag op basis waarvan de bewijslast kan worden omgekeerd. Ook de redelijkheid en billijkheid ex art. 150 Rv kan daartoe aanleiding geven. Het gaat mij dus niet zo zeer om de feiten, maar om het recht.

11. Toch kan ik het niet laten om over één omstandigheid nog wat te zeggen, te weten het coderen van merkproducten. Daarover heeft de verwijzende rechter in het Van Doren/Lifestyle-arrest het een en ander opgemerkt. Het Bundesgerichtshof heeft in een poging om in uitputtingszaken tot een billijke bewijslastverdeling te komen, voorgesteld dat de bewijslast:

“slechts op de derde wordt gelegd wanneer de merkhouder eerst alle redelijke, hem ter beschikking staande mogelijkheden heeft aangewend om door het aanbrengen van kentekens de waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht te onderscheiden van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht. Zolang de houder kan worden geacht consequent op deze wijze te werk te gaan, moet de derde aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden

<sup>13</sup> Hof Den Haag 7 september 2000, IER 2001/2 (Dior/Tuk).

voor de gestelde uitputting, omdat de waren op het eerste gezicht alleen maar buiten de EER voor het eerst in de handel kunnen zijn gebracht<sup>14</sup>.

12. Het Bundesgerichtshof hanteert hier het Nederlandse gezegde “eigen schuld dikke bult”. Dat komt bekend voor. Iets dergelijks zijn wij ook al tegen gekomen in het Holland Nautic/Decca-arrest van de Hoge Raad. In dat arrest staat centraal de vraag of Holland Nautic onrechtmatig jegens Decca heeft gehandeld door radio-ontvangers te verkopen die de door Decca uitgezonden radiosignalen kunnen ontvangen. Het Hof Arnhem oordeelde dat door de bijzondere omstandigheden van het geval sprake was van onrechtmatig profiteren (parasiteren) van Holland Nautic. De Hoge Raad is het daar niet mee eens en overweegt onder meer het volgende:

“4.3 (...) Tegen de achtergrond van het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf wettigt echter de omstandigheid dat het bedrijf van Decca zo is ingericht dat zij de voor het voortzetten daarvan benodigde inkomsten uitsluitend kan verkrijgen door verhuur van bepaalde toestellen op zich zelf niet een ander te verbieden soortgelijke toestellen te verkopen tegen een prijs die aankoop van zo’n toestel aantrekkelijker maakt dan huren van Decca: een ieder draagt het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht<sup>15</sup>.”

13. Een ieder draagt het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht. Ik wil best aannemen dat de merkhouder niet verplicht kan worden om uitdrukkelijk op de verpakking en/of de waren zelf aan te geven voor welk territorium de producten bestemd zijn<sup>16</sup>. Maar dat wil nog niet zeggen dat de omstandigheid dat de merkhouder niet alle redelijke, hem ter beschikking staande mogelijkheden heeft aangewend om door het aanbrenge van kentekens de waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht te onderscheiden van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht of zelfs weigert zijn waren te coderen, geen enkele rol zou mogen spelen. Integendeel zou ik zeggen. Die

merkhouder moet niet raar opkijken dat deze omstandigheid er mede toe kan bijdragen dat (op grond van de redelijkheid en billijkheid ex art. 150 Rv) op hem de bewijslast komt te rusten<sup>17</sup>.

14. Dat het Hof van Justitie in het Van Doren/Lifestyle-arrest over deze (nationale) redelijkheid en billijkheid met geen woord rept is goed te verklaren, omdat het Hof enkel de vraag heeft kunnen beantwoorden onder welke omstandigheden de art. 28 en 30 (oud) EG (thans art. 34 en 36 VWEU) tot een wijziging van de bewijsregel kunnen nopen (zie al eerder de nrs. 4-5). Het Hof heeft (in beginsel; zie hierna de nrs. 21-22) niet de bevoegdheid te oordelen over nationale bewijsregels die tot een wijziging van de bewijsregel zouden kunnen nopen. Daar gaat het Hof van Justitie niet over. Op dat punt is sprake van procesautonomie van de lidstaten en dat betekent voor de Nederlandse rechter dat hij op basis van art. 150 Rv (onder omstandigheden) de bewijslast kan omkeren (zie nr. 5).

15. En dat is maar goed ook. 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<sup>18</sup>. 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. Of zoals A-G Stix-Hackl het in haar conclusie (nr. 100) bij het Van Doren/Lifestyle-arrest heeft verwoord:

“De verplichting tot medewerking van de merkhouder – in de vorm van hetzij het aanbrenge van een bijzonder kenteken,

<sup>14</sup> R.o. 23 uit het Van Doren/Lifestyle-arrest.

<sup>15</sup> HR 27 juni 1986, [BIE 1986/71](#), NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca; [IE-Klassiekers ongeoorloofde mededinging](#))

<sup>16</sup> Wichers Hoeth/Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2011), nr. 370 en HvB Brussel 24 september 2004, *Ing.-Cons.* 2005, 320 (*Delhaize/Dior*).

<sup>17</sup> Zie ook de conclusie van A-G Stix-Hackl (nr. 70) bij het Van Doren/Lifestyle-arrest en De Wit in zijn IER-annotatie onder Pres. Rb. Den Haag 3 april 1998, IER 1998/24 (*Dior/Dirx*) en Pres. Rb. Rotterdam 28 oktober 1997 en 2 april 1998, IER 1998/25 (*Dior/Etos*). Volgens Rb. Den Haag 16 juni 2010, [IEF 8927](#) (*Zino Davidoff*) vormt de omstandigheid dat de merkhouder zijn producten niet heeft gecodeerd *op zichzelf* geen reden tot omkering van de bewijslast.

<sup>18</sup> Zie de conclusie van A-G Stix-Hackl (nrs. 86 e.v.) bij het Van Doren/Lifestyle-arrest.

hetzij een stelplicht en bewijslast – is derhalve een geschikt middel om de verenigbaarheid te herstellen van een nationale bewijsregel als de onderhavige met de artikelen 28 EG en 30 EG juncto de artikelen 5 en 7 van de richtlijn; deze verplichting mag echter slechts zo ver gaan als nodig is om enerzijds het gevaar van afscherming van de markten tegen te gaan en/of anderzijds te verhinderen dat de gedaagde in een onredelijke positie wordt gebracht”.

16. Tot slot nog drie afrondende opmerkingen. De eerste is deze. Hierboven is vooral aandacht besteed aan de omkering van de bewijslast. Er is echter nog een ander procesrechtelijk mechanisme waaraan in dit verband mogelijk gedacht kan worden en dat is de verzwaring van de motiveringsplicht (ook wel verzwaaarde stelplicht genoemd). Deze methode is door de Hoge Raad in de loop van de tijd ontwikkeld waarbij de rechter, zonder de bewijslast om te keren of te werken met vermoedens, kan ingrijpen in de omvang van de bewijslast die een partij draagt. Hij doet dat door op de wederpartij van de partij met bewijslast een informatieplicht te leggen ten aanzien van hetgeen bewezen moet worden, met dien verstande dat van die partij mag worden verlangd dat zij ter motivering van haar betwisting aan de wederpartij gegevens verschaft. Die gegevens moeten de partij met bewijslast helpen bij de uit hoofde van die bewijslast te verrichten bewijslevering<sup>19</sup>.

17. Sinds de jaren vijftig is de Hoge Raad deze methode gaan hanteren:

“met name voor die gevallen waarin de partij met bewijslast in het algemeen gesproken in bewijsnood verkeert, omdat de wederpartij (die geen bewijslast heeft) beschikt of zou moeten beschikken over cruciale gegevens die op het bewijsthema betrekking hebben. Het is begonnen met uitspraken met betrekking tot het bewijs dat de van merkinbreuk betichte gedaagde diende te leveren van zijn verweer dat het merkrecht van de eiser/merkhouders was vervallen door niet-gebruik (non-usus) van het merk. Het zal duidelijk zijn dat de merkhouders bij uitstek beschikt over de

gegevens over zijn merkgebruik, zodat het al op het eerste gezicht redelijk is dat hij die gegevens overlegt om zijn tegenverweer, dat hij het merk wel degelijk heeft gebruikt, te staven. Maar de ratio gaat verder. Zou de hier geschapen mededelingsplicht niet bestaan, dan zou de bewijslevering door de partij met bewijslast te zwaar worden, zo zwaar zelfs dat zij illusoir zou zijn, met als gevolg dat de rechtsbescherming die het materiële recht deze partij beoogt te bieden te zeer in het gedrang komt. De methode is nadien ook op andere terreinen toegepast, vooral in het arbeidsrecht en het beroepsaansprakelijkheidsrecht. Steeds gaat het daarbij om gegevens die zich bevinden of zich zouden behoren te bevinden bij de wederpartij van de partij met bewijslast”<sup>20</sup>.

18. Het is duidelijk dat ook door het toepassen van deze methode de rechter de bewijspositie van de gedaagde derde in uitputtingskwesties kan verlichten. Of de rechter daartoe overgaat is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval<sup>21</sup>. Nogmaals: ik ga hier niet speculeren over het antwoord op de vraag wanneer het wel of niet gerechtvaardigd is dat de rechter gebruik maakt van deze methode. Ik wil in deze bijdrage alleen maar aangeven dat na het Van Doren/Lifestyle-arrest, in uitputtingszaken art. 150 Rv nog steeds deel uitmaakt van de gereedschapskist van de rechter.

19. Mijn tweede afrondende opmerking is deze. In het bovenstaande heeft art. 150 Rv centraal gestaan. Nu lijkt het er echter op dat in het Mecadox-arrest het Benelux Gerechtshof zijn beslissing dat de bewijslast onder omstandigheden kan worden omgekeerd, gebaseerd heeft op eigen Benelux-normen. Daarmee neemt het Benelux Gerechtshof een ander standpunt in dan zijn A-G. Die had in haar conclusie namelijk bepleit dat de bewijslastkwestie door het nationale recht van de Benelux-landen zou moeten worden beslist<sup>22</sup>. De Benelux-benadering van het Benelux Gerechtshof heeft tot gevolg dat de gedagvaarde derde die zich tegenover een eisende Benelux-merkhouders ziet gesteld en de bewijslast ter zake van uitputting omgekeerd wil zien, er verstandig aan doet

<sup>19</sup> W.D.H. Asser, *Bewijslastverdeling* (Kluwer 2004), nr. 49. Zie in dit verband ook nog A. Hedeman, *De verzwaaarde stelplicht. De afbakening van een procesuele mededelingsplicht* (Celsus juridische uitgever, 2009).

<sup>20</sup> W.D.H. Asser, *Bewijslastverdeling* (Kluwer 2004), nr. 50.

<sup>21</sup> Zie bijvoorbeeld Rb. Breda 19 oktober 2011, [IEF 10379](#) (Converse & Kesbo/Aspo).

<sup>22</sup> Zie Wichers Hoeth in zijn *NJ*-annotatie onder het arrest.

zich niet alleen te beroepen op art. 150 Rv, maar ook op de door het Benelux Gerechtshof geformuleerde Benelux-normen.

20. Hoe dat verder ook zij, veel verschil zie ik niet tussen die Benelux-normen en “onze eigen normen” die uit art. 150 Rv voortvloeien<sup>23</sup>. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat de door het Benelux Gerechtshof geformuleerde Benelux-normen waarschijnlijk een weergave zullen zijn van de op dit punt geldende normen van de drie lidstaten van de Benelux. Naar een identiek normenstelsel op dit punt moeten we ook toe, omdat in het geval er sprake is van een Gemeenschapsmerk de Nederlandse (gemeenschaps)rechter niet gebonden is aan de Benelux-normen, maar ‘gewoon’ art. 150 Rv moet toepassen (zie art. 97 GMVo)<sup>24</sup>. Het kan dan niet zo zijn dat de rechter met andere bewijslastregels moet werken dan wanneer de vordering van de merkhouders gebaseerd is op het BVIE.

21. In deze bijdrage staat centraal de procesautonomie van de lidstaten. Helemaal autonoom – en dat is mijn derde afrondende opmerking – zijn de lidstaten evenwel niet. Het Hof van Justitie houdt de vinger aan de pols:

“door te eisen dat de nationale regels geen afbreuk mogen doen aan de inroepbaarheid van EU-recht. Het Europese Hof heeft twee voorwaarden ontwikkeld voor toepassing van EU-recht in het kader van het nationale procesrecht: gelijkwaardigheid en effectiviteit. Procesregels voor vorderingen ontleend aan EU-recht mogen volgens het gelijkwaardigheidsbeginsel niet ongunstiger zijn dan voor vergelijkbare vorderingen naar nationaal recht. De voorwaarde over effectiviteit komt erop neer dat nationale procesregels de uitoefening van EU-recht niet uiterst moeilijk of onmogelijk mogen maken. Het Europese Hof heeft met deze voorwaarde de mogelijkheid gecreëerd van ‘vercommunautariseren’ van nationaal

burgerlijk procesrecht waar het gaat om de verwezenlijking van Europees recht”<sup>25</sup>.

22. Met name komt het aan op het antwoord op de vraag of de verlichting van de bewijslastpositie van de gedagvaarde derde die door toepassing van art. 150 Rv (of de Benelux-normen van het Benelux Gerechtshof) onder omstandigheden mogelijk is, de effectiviteit van het Europese (merken)recht kan belemmeren. Ik denk dat deze vraag ontkennend beantwoord moet worden. Niet goed valt in te zien dat door de toepassing van art. 150 Rv (of de Benelux-normen van het Benelux Gerechtshof) de uitoefening van de rechten van de merkhouders moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt, terwijl anderzijds toepassing van art. 150 Rv (of de Benelux-normen van het Benelux Gerechtshof) de uitoefening van het EU-recht juist bevordert, omdat daarmee voorkomen kan worden dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd (zie nr. 15)<sup>26</sup>.

P.G.F.A. Geerts

<sup>23</sup> Het Benelux Gerechtshof had in het *Mecadox*-arrest met toepassing van art. 150 Rv tot precies dezelfde bewijslastverdeling kunnen komen.

<sup>24</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 15.3.1.6.

<sup>25</sup> H.B. Krans, *Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht* (Kluwer 2010), p. 5-6.

<sup>26</sup> Het is overigens zo dat het Hof van Justitie (anders dan het Benelux Gerechtshof) bevoegd is tot beoordeling van de feiten en zelf mag oordelen of de nationale procesregels de uitoefening van EU-recht bemoeilijken.