

15 oktober 2010

Eerste Kamer

C07/034HR

DV/MD

IN NAAM DER KONINGIN

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V., gevestigd te Diemen,

2. METRO CASH & CARRY B.V., gevestigd te Amsterdam,

3. REMO ZAANDAM B.V., gevestigd te Zaandam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

de besloten vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A., gevestigd te Molvena (Vicenza), Italië,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Makro c.s. en Diesel, eiseres onder 1 ook als Makro.

1. Het verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 11 juli 2008, nr. C07/034HR, LJN BC9766, NJ 2008, 417, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG; hierna ook: richtlijn 89/104 of Merkenrichtlijn).

De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Hof bij arrest van 15 oktober 2009, nr. C-324/08, LJN BK2759, beantwoord als hierna in 3.1.2 vermeld.

2. Het geding na aanhouding

De zaak is voor Makro c.s. nader toegelicht door hun advocaat en mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht. Voor Diesel is de zaak nader toegelicht door mr. A.A. Quaedvlieg en mr. S.A. Klos, beiden advocaat te Amsterdam.

De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Makro c.s. heeft bij brief van 23 juli 2010 op die conclusie gereageerd.

3. Verdere beoordeling van het middel

3.1 *De beantwoording van de gestelde prejudiciële vragen*

3.1.1 De Hoge Raad heeft in zijn hiervoor in 1 genoemde arrest van 11 juli 2008 ten aanzien van de door de onderdelen 2.1 tot en met 2.1.11 aan de orde gestelde vraag of het hof met betrekking tot de toestemming van Diesel de juiste maatstaven heeft aangelegd, de twee in dat arrest in 5 geformuleerde vragen van uitleg aan het HvJEU gesteld.

3.1.2 Het HvJEU heeft in zijn hiervoor in 1 genoemde arrest van 15 oktober 2009 de tweede vraag onbeantwoord gelaten en op de eerste vraag het volgende antwoord gegeven:

“Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen

van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht."

3.2 *Verdere beoordeling van het middel*

3.2.1 Aan de klachten van de onderdelen 2.1 - 2.1.11 ligt ten grondslag de opvatting dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJEU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn, uitsluitend geldt in gevallen waarin de goederen die door derden voor het eerst binnen de EER in het verkeer zijn gebracht aanvankelijk door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Die opvatting is, zoals uit het antwoord van het HvJEU volgt, in zoverre onjuist dat die maatstaf ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

3.2.2 Zoals blijkt uit hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in 4 heeft overwogen, heeft in deze zaak als feitelijk uitgangspunt te gelden dat de schoenen niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming direct binnen de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht. Omdat in dit geval het antwoord van het HvJEU meebrengt dat de maatstaf uit de Davidoff-rechtspraak alleen toegepast dient te worden bij afwezigheid van economische verbondenheid tussen Diesel en Cosmos in de door het HvJEU bedoelde zin, is de beoordeling of het hof in deze zaak terecht de genoemde maatstaf heeft toegepast, afhankelijk van het antwoord op de vraag of Cosmos, die de betrokken schoenen in Spanje in het verkeer heeft gebracht, economisch was verbonden met Diesel in genoemde zin.

3.2.3 Met betrekking tot economische verbondenheid als hier bedoeld noemt het HvJEU in zijn arrest van 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995/480 (IHT Danziger/Ideal Standard), nr. 34, verscheidene situaties, waaronder (voorzover thans terzake dienend) dat de produkten in het verkeer worden gebracht door een licentiehouders of door een alleenvertegenwoordiger.

3.2.4 Ingeval een economische verbondenheid tussen Diesel en Cosmos in die zin moet worden aangenomen, volgt uit het arrest van het HvJEU van 23 april 2009, C-59/08, LJN BI3064 (Copad), nr. 41-46, dat het in het verkeer brengen van de bewuste schoenen door Cosmos in beginsel geacht moet worden te zijn geschied met toestemming van Diesel in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Hieraan wordt ook gerefereerd in het onderhavige Makro-arrest van het HvJEU, nr. 24.

3.2.5 Zou in dit geval de economische verbondenheid tussen Cosmos en Diesel bijvoorbeeld berusten op een licentieovereenkomst, dan zou echter volgens het zojuist genoemde Copad-arrest (nr. 47-51 en het dictum onder 2) de toestemming van Diesel ontbreken indien de schoenen door Cosmos in het verkeer zouden zijn gebracht met schending van een of meer in art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde bepalingen van de licentieovereenkomst.

3.2.6.1 Het hof heeft de vraag of van een economische verbondenheid in de door het HvJEU in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard bedoelde zin tussen Cosmos en Diesel sprake was, niet onderzocht.

Uit het antwoord van het HvJEU blijkt evenwel dat het hof dat onderzoek wel had behoren te verrichten. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

3.2.6.2 De vraag of het recht van de merkhouders als gevolg van diens toestemming is uitgeput in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn speelt zowel in gevallen waarin de Davidoff-maatstaf moet worden toegepast - welke maatstaf immers die toestemming, zij het in impliciete vorm, betreft - als in de gevallen waarin die toestemming (in beginsel) volgt uit economische verbondenheid in eerder genoemde zin. Het antwoord van het HvJEU brengt die beide situaties in een zaak als de onderhavige waarin geen expliciete toestemming door de merkhouders is gegeven tot het voor het eerst binnen de EER in het verkeer brengen van de betrokken goederen, bij elkaar, doordat de afwezigheid van die economische verbondenheid een voorwaarde is voor toepassing van de Davidoff-maatstaf. Het verschil is dan hierin gelegen dat in het geval dat de Davidoff-maatstaf moet worden aangelegd (er is geen economische verbondenheid), zwaardere eisen aan het bewijs van de (impliciete) toestemming worden gesteld dan in het geval dat sprake is van economische verbondenheid, waarin de toestemming geacht wordt te zijn gegeven

(Copad-arrest, nr. 46).

3.2.6.3 In de stellingen van Makro c.s. in de feitelijke instanties ligt onmiskenbaar besloten dat zij de toestemming van Diesel (in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn) baseren op een economische verbondenheid tussen Cosmos en Diesel die zou volgen uit de volgende feitelijke uitgangspunten (zie 3.1 (iii) - (v) van het arrest van 11 juli 2008):

- dat Difsa in onder meer Spanje distributeur was voor Diesel-produkten;
- dat Difsa aan Flexi Casual het recht heeft verleend op alleenverkoop in onder meer Spanje van schoenen met het woordmerk Diesel;
- dat Difsa aan Flexi Casual een machtiging heeft verleend om bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp te vervaardigen en te distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of voor "cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel;
- dat een bestuurder van Flexi Casual aan Cosmos een schriftelijke machtiging heeft verstrekt tot het vervaardigen en de verkoop van onder meer schoenen van het merk Diesel, in welke machtiging is bepaald dat deze geschiedt op basis van de overeenkomst die Flexi Casual

heeft gesloten met Difsa.

3.2.6.4 In het licht hiervan brengt het antwoord van het HvJEU mee dat het hof, alvorens de Davidoff-maatstaf aan te leggen ten aanzien van de vraag of Diesel (impliciet) Cosmos toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen, had moeten onderzoeken of deze feiten een economische verbondenheid tussen Cosmos en Diesel opleveren, als bedoeld in het hiervoor in 3.2.3 genoemde arrest IHT Danziger/Ideal Standard.

3.3 *Afdoening van het beroep; procedure na verwijzing*

3.3.1 In de onderdelen 2.1.3, 2.1.5-2.1.7 van het middel ligt de klacht besloten dat het hof de Davidoff-maatstaf niet had mogen toepassen zonder een onderzoek naar de door het HvJEU in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard aangeduide economische verbondenheid tussen Cosmos en Diesel te verrichten. Uit hetgeen hiervoor in 3.2.6 is overwogen, volgt dat deze klacht slaagt.

3.3.2 Dit betekent dat het bestreden arrest van het hof niet in stand kan blijven. Verwijzing zal moeten volgen. Met het oog op de procedure na verwijzing wordt het volgende overwogen.

3.3.3 De verwijzingsrechter zal alsnog de vraag moeten beantwoorden of tussen Cosmos en Diesel ten tijde van het in het verkeer brengen in Spanje van de betrokken schoenen een economische verbondenheid bestond in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard. Uit hetgeen hiervoor in 3.2.6.3-4 is overwogen, volgt dat dit onderzoek dient te geschieden op de grondslag van de door partijen in dit geding reeds aangevoerde feiten die betrekking hebben op de rechtsverhoudingen tussen Diesel, Difsa, Flexi Casual en Cosmos. Partijen zullen dus niet de gelegenheid hebben hun feitelijke stellingen op dit punt aan te passen.

3.3.4 Indien de verwijzingsrechter de hiervoor in 3.3.3 genoemde vraag in ontkennende zin beantwoordt, dan is hij gebonden aan de beslissing van het hof in het bestreden arrest die erop neer komt dat de toestemming van Diesel tot het door Cosmos in Spanje in het verkeer brengen van de betrokken schoenen ontbrak, welke beslissing berust op toepassing van de Davidoff-maatstaf. Die maatstaf is in dat geval immers terecht door het hof aangelegd, zoals blijkt uit het antwoord van het HvJEU, en daarvan uitgaande is die beslissing van het hof als zodanig in cassatie niet (voldoende) bestreden.

3.3.5 Ingeval de verwijzingsrechter tot het oordeel komt dat tussen Cosmos en Diesel wèl sprake was van verbondenheid in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, dan zal hij tot uitgangspunt moeten nemen dat Diesel toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen.

3.3.6 Hij zal echter vervolgens op grond van het Copad-arrest van het HvJEU alsnog de vraag moeten beantwoorden of de feiten die de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen dat niettemin gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden (zie hiervoor in 3.2.5). De bewijslast ter zake van deze uitzondering rust in beginsel op Diesel. Aangezien partijen met (dit aspect van) het Copad-arrest geen rekening hebben kunnen houden, zullen zij in de procedure na verwijzing met het oog op de beantwoording van deze vraag hun stellingen mogen aanpassen.

4. Beslissing

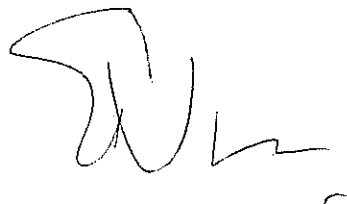
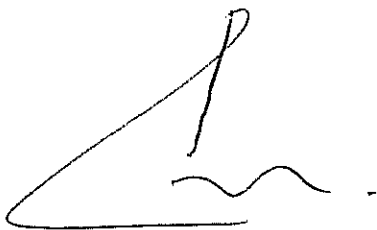
De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 17 augustus 2006;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Diesel in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het HvJEU, tot op deze uitspraak aan de zijde van Makro c.s. begroot op € 452,50 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren E.J. Numann, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 15 oktober 2010.



Uitgegeven voor grösse, door mij Griffier van de
Hoge Raad der Nederlanden, op 15 OKT. 2010,
ten behoeve van verweerder in cassatie.