

LJN: BV3419, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.081.348/01

Datum 31-01-2012
uitspraak:
Datum 09-02-2012
publicatie:
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Intellectuele Eigendom; Merkenrecht; arrest inzake Makro-Diesel na verwijzing door de Hoge Raad
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel recht
Zaaknummer : 200.081.348/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 187965/H 99.3000

arrest d.d. 31 januari 2012

inzake

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.,
gevestigd te Diemen,
2. METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. REMO ZAANDAM B.V.,
gevestigd te Zaandam,
appellanten,
hierna te noemen: Makro (in enkelvoud),
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.,
gevestigd te Molvena (Italië),
geïntimeerde,
hierna ook te noemen: Diesel,
advocaat: mr. K. Aantjes te Rijswijk.

Het geding

Bij (eind-)arrest van 15 oktober 2010 heeft de Hoge Raad (HR) het tussen partijen gewezen arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 17 augustus 2006 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof. Vervolgens hebben Makro en (daarna) Diesel een memorie na verwijzing (MnV) genomen.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 28 november 2011, Makro door mr S.M. Kaak, advocaat te Utrecht, en Diesel door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: de 2011-pleitnota's). Tenslotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen.

De verdere beoordeling van het hoger beroep.

1. Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan, waarbij het zich mede baseert op de door de HR in zijn tussenarrest van 11 juli 2008 (hierna: het tussenarrest) tot uitgangspunt genomen feiten. Door Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) - de distributeur voor het gebied Spanje, Portugal en Andorra van Diesel, de houdster van het merk DIESEL - is op 29 september 1994 een overeenkomst met Flexi Casual Sociedad limitada (hierna: Flexi Casual) gesloten, waarmee Flexi Casual het exclusieve recht is verleend om door Diesel vervaardigde schoenen met het merk DIESEL in voornoemd gebied te distribueren. Daarnaast is artikel 1.4 van deze overeenkomst (hierna: de 1994-overeenkomst) het volgende bepaald:

'Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED passend mocht achten, door middel van aanbidding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen'.

Ingevolge artikel 15.8 van de 1994-overeenkomst is het Flexi Casual toegestaan deze overeenkomst over te dragen aan een vennootschap waarin, kort gezegd, de vennoten van Flexi Casual overwegende zeggenschap hebben. Op 11 november 1994 heeft Difsa aan Flexi Casual een machtiging verleend (hierna: de 1994-machtiging), waarin is bepaald dat

Flexi Casual bij wijze van monsterneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of 'voorziening van de licentie tot vervaardiging' aan Diesel. Vervolgens heeft Flexi Casual in 1997 aan Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos) - op basis van de 1994-overeenkomst tussen Difsa en Flexi Casual - schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van (onder meer) schoenen van het merk DIESEL. Cosmos heeft schoenen van dit merk geproduceerd en in het verkeer gebracht. Makro heeft schoenen voorzien van het merk DIESEL afgenomen van een Spaanse ondernemingen die deze schoenen hadden afgenomen van Cosmos. In de zomer van 1999 heeft Makro deze schoenen in Nederland op de markt gebracht.

2. Diesel heeft tegen Makro vorderingen ingesteld op basis van - voor zover thans nog relevant - inbreuk op haar merk DIESEL. Makro heeft deze vorderingen onder meer bestreden met de stelling dat de door haar verhandelde DIESEL-schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, waardoor de merkrechten van Diesel zijn uitgeput. In zijn tussenarrest heeft de HR terzake prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, die door dit Hof bij arrest van 15 oktober 2009 (LJN BK 2759) zijn beantwoord. In zijn eindarrest van 15 oktober 2010 (hierna het: het eindarrest) heeft de HR met het oog op de procedure na verwijzing, verkort weergegeven, het volgende overwogen. Eerst zal het verwijzingshof de vraag moeten beantwoorden of ten tijde van het in het verkeer brengen in Spanje van de betrokken schoenen tussen Cosmos en Diesel een economische verbondenheid bestond in de zin van het arrest van HvJEU van 22 juni 1994 in de zaak IHT Danziger/Ideal Standard (C-9/93, NJ 1995, 480). Indien het verwijzingshof deze vraag ontkennend beantwoordt, is hij gebonden aan de beslissing van het Amsterdamse hof dat die toestemming van Diesel ontbrak. Indien het verwijzingshof genoemde vraag bevestigend beantwoordt, is toestemming weliswaar in beginsel gegeven, maar zal dat hof alsnog moeten onderzoeken of de in rov. 4, 2e alinea, van het tussenarrest van de HR genoemde feiten meebrengen dat niettemin moet worden gezegd dat die toestemming ontbrak op de in arrest van het HvJEU van 23 april 2009 in de zaak Copad (C-59/08, LJN: BI3064) genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden.

3. In de procedure na verwijzing heeft Makro zich wederom beroepen op de voor haar gunstige uitspraak van het Hof van Appel te Valencia van 18 december 2002, die door het Spaanse Tribunal Supremo op 13 februari 2007 is bekrachtigd. Voor zover dat beroep is gestoeld op gezag van gewijsde (zie punt 15.3 (b) en (c) MnV) faalt het. De Spaanse procedure is gevoerd tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en aan deze rechtspersonen gelieerde natuurlijke personen als gedaagden. In zijn tussenarrest heeft de HR de beslissing van het Amsterdamse hof, inhoudende dat het gezag van gewijsde in die Spaanse procedure niet kan worden ingeroepen in een procedure als de onderhavige, waarin (deels) andere partijen procederen dan die welke partij zijn bij de uitspraak van de Spaanse rechter, in stand gelaten, zodat dit hof van die beslissing van het Amsterdamse hof dient uit te gaan. Omdat het feitencomplex waarvan in deze procedure moet worden uitgegaan niet identiek is aan dat waarop de Spaanse uitspraken zijn gebaseerd kan - anders dan Makro stelt op blz. 43 bij (n) en in punt 14.6 MnV - evenmin in andere zin betekenis worden gehecht aan de (feitelijke) oordelen van de Spaanse rechters. De Spaanse uitspraken spelen in deze procedure alleen in zoverre een rol dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van het Spaanse recht, dat bij bepaalde aspecten van deze zaak moet worden toegepast.

4. Het hof zal eerst onderzoeken of economische verbondenheid in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard kan worden aangenomen. Diesel heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken dat zij heeft kennisgenomen van en ingestemd met de door Difsa - in welke vennootschap zij aandelen houdt - met Flexi Casual gesloten overeenkomst (de 1994-overeenkomst). Op grond van artikel 15.8 van die overeenkomst is het Flexi Casual toegestaan de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van Difsa over te dragen aan een handelsvennootschap waarvan enkele van de huidige vennoten van Flexi Casual vennoot zijn en het merendeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In de bepaling worden bedoelde vennoten genoemd. Bij de volmachtverlening in 1997, door (een bestuurder van) Flexi Casual aan Cosmos, is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Uitgangspunt is dat daarbij (niet meer dan) de bevoegdheden van Flexi Casual op grond van artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst zijn overgedragen. Aldus is naar het oordeel van het hof sprake van een sublicentie van Diesel aan Cosmos. De beperkte omvang van het aldus aan Cosmos verstrekte recht doet daaraan, anders dan Diesel betoogt, niet af.

5. Diesel heeft in eerste aanleg betwist dat voldaan is aan de voorwaarde, gesteld in artikel 15.8 van de 1994-overeenkomst, dat het merendeel van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door enkele van de vennoten van Casual (ten tijde van de volmachtverlening). Voor zover zij in dat kader betoogt dat wanneer het merendeel van het kapitaal door één vennoot wordt vertegenwoordigd, niet aan bedoelde voorwaarde is voldaan, gaat het hof daaraan voorbij. Een dergelijke uitleg volgt - ook naar Spaans recht - niet uit de tekst van de bepaling en evenmin valt - bij gebreke van een nadere toelichting van Diesel op dit punt - in te zien dat die uitleg uit andere omstandigheden (zoals de strekking van de bepaling) zou moeten volgen. Makro heeft gesteld dat mevrouw [...] ten tijde van de volmachtverlening het grootste deel van het maatschappelijk kapitaal van

Cosmos vertegenwoordigde en dat zij tevens vennoot was van Flexi Casual. Bij MnV heeft Makro nader onderbouwd dat de omissie dat zij niet als vennoot vermeld wordt in artikel 15.8 van de 1994-overeenkomst, is rechtgezet in een nadere overeenkomst van 16 november 1994. Nu Diesel hier niet meer op gereageerd heeft, althans niet voldoende gemotiveerd, gaat het hof ervan uit dat de volmacht rechtsgeldig is verleend onder artikel 15.8 van de 1994-overeenkomst.

6. Diesel heeft verder ook in dit kader betoogd dat niet is voldaan aan de maatstaf die in het Copad-arrest voor het aannemen van economische verbondenheid is gegeven, te weten dat de merkhouder de mogelijkheid van controle moet hebben. Zij wijst erop dat zij geen overeenkomst met Cosmos heeft gesloten waarin is voorzien in controlemogelijkheden. Het hof verwerpt dit betoog. Diesel heeft ingestemd met het bepaalde in artikel 15.8 van de overeenkomst tussen Difsa en Flexi Casual en daarmee met de overdracht van rechten aan een met Flexi Casual gelieerde onderneming. Via Difsa had zij handhavingsmogelijkheden wanneer in strijd met bedoelde bepaling zou worden gehandeld. Wanneer zij meer controlemogelijkheden had gewenst, had het op haar weg gelegen die te bedingen. Indien een merkhouder de verhandeling van van haar merk voorziene waren en diensten via tussenkanalen laat plaatsvinden, is het aan haar ervoor te zorgen dat zij voldoende controlemogelijkheden behoudt.

7. Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat tussen Diesel en Cosmos sprake is van economische verbondenheid als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard. De Hoge Raad heeft het hof opgedragen om, in geval het zou oordelen dat hiervan sprake is, te onderzoeken of de feiten genoemd in rov. 4, 2e alinea, van het tussenarrest van de Hoge Raad, meebrengen dat (de in geval van economische verbondenheid veronderstelde) toestemming niettemin ontbrak op de in arrest Copad genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden, waaraan de HR heeft toegevoegd dat de bewijslast ter zake van deze uitzondering in beginsel op Diesel rust.

8. In het Copad-arrest is beslist dat, hoewel het verhandelen van van het merk voorziene waren door een licentiehouder in beginsel geacht wordt te geschieden met toestemming van de merkhouder, er geen sprake is van toestemming wanneer de licentiehouder door waren met het merk in de handel te brengen, in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vast staat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn bedoelde gronden. In zijn verwijzingsinstructie heeft de HR bepaald dat partijen, omdat zij met (dit aspect van) het Copad-arrest geen rekening hebben kunnen houden, in de procedure na verwijzing hun stellingen in verband met de in rov. 7 vermelde vraag kunnen aanpassen.

9. Het hof leest de in rov. 7 weergegeven verwijzingsinstructie aldus dat het hof niet alleen dient te beoordelen of de beperkingen in de licentieovereenkomst vallen onder één of meer van de in het Copad-arrest genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden, maar ook of toestemming van Diesel geacht moet worden te hebben ontbroken voor het - in strijd met die beperkingen - op grote schaal verhandelen van van haar merk voorziene schoenen. Het ontbreken van toestemming vloeit niet reeds voort uit het in cassatie in stand gelaten oordeel van het Amsterdamse hof dat geen sprake is geweest van impliciete toestemming volgens de Davidoff-maatstaf, nu die maatstaf een strenge is en alleen geldt wanneer geen economische verbondenheid kan worden aangenomen.

10. De in rov. 4, 2e alinea, van het tussenarrest van de HR genoemde feiten op basis waarvan volgens de HR de zojuist genoemde vraag moet worden beantwoord, betreffen artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging. Onderzocht moet nu dus worden achtereenvolgens:

- hoe (artikel 1.4 van) de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging moeten worden uitgelegd;
- of het hierbij gaat om (een) bepaling(en) die overeenkomt/overeenkomen met een van de in artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn bedoelde gronden, en zo ja;
- of Flexi Casual door schoenen met het merk DIESEL in het verkeer te brengen in strijd met deze bepaling(en) heeft gehandeld.

11. De uitleg van de in Spanje tussen Spaanse vennootschappen tot stand gekomen 1994-overeenkomst en 1994-machtiging dient te geschieden aan de hand van de daartoe door het Spaanse recht voorgeschreven maatstaf. Onder 14.6 MnV heeft Makro hier terecht op gewezen. Uit de overwegingen op blz. 10, 2e alinea, van de (Engelse vertaling van de) uitspraak van het Hof van Appel te Valencia blijkt dat het hier in wezen dezelfde maatstaf betreft als de Nederlandse Haviltex-maatstaf. Ook de vraag of toestemming van Diesel (ondanks de economische verbondenheid) ontbrak dient naar het oordeel van het hof te worden beoordeeld naar Spaans recht.

12. In cassatie is niet bestreden het oordeel van het Amsterdamse hof dat de tekst van artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst slechts de mogelijkheid biedt om (via Difsa) aan Diesel toestemming te vragen voor het nemen van steekproeven met schoeisel dat voorzien is van het merk DIESEL. Hiermee is klaarblijkelijk bedoeld dat Flexi Casual de bevoegdheid is verleend voor het nemen van steekproeven met schoeisel dat voorzien is van het merk

DIESEL opdat Flexi Casual op basis van die steekproeven Diesel/Difsa toestemming kan vragen voor de productie/verkoop van DIESEL-schoeisel (zie ook punt 34 CvR en punt 34 MnV van Diesel). Zoals de HR in rov. 4.2, 2e alinea, van zijn tussenarrest heeft overwogen, is in cassatie voorts niet of tevergeefs bestreden het oordeel van het Amsterdamse hof dat Diesel of Difsa met artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk DIESEL. De stellingen van Makro onder 4.5, 5.3, 7.3(a) MnV, die er op neerkomen dat artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst Flexi Casual het recht gaf om het merk DIESEL te (blijven) gebruiken voor door haar te ontwikkelen en te produceren schoenen en dat haar dit recht was verleend als tegenprestatie voor het aan Diesel om niet overdragen door (de betrokkenen bij) Flexi Casual van de Spaanse DIESEL-merken voor schoenen, kan in dit licht niet worden aanvaard. Met het in deze procedure tot uitgangspunt te nemen feit dat Diesel of Difsa met artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk DIESEL, is immers niet te rijmen dat Diesel of Difsa aan Flexi Casual dat recht, als tegenprestatie, wel zou hebben verleend. Makro heeft niet gesteld dat Flexi Casual voor of ten tijde van de totstandkoming van de 1994-overeenkomst om andere redenen redelijkerwijs mocht menen dat haar zo'n algemeen recht was verleend. Als in cassatie niet bestreden staan verder vast de oordelen van het Amsterdamse hof dat de 1994-machtiging slechts bepaalt dat Flexi Casual 'bij wijze van monsterneming en marktverkenning' schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of 'voor cessie van de licentie tot vervaardiging' aan Diesel en dat voor zover Flexi Casual aan de machtiging meer rechten kan ontleen dan aan de 1994-overeenkomst, daaruit niet voortvloeit dat zij of Cosmos een algemeen recht tot het produceren van DIESEL-schoenen hebben.

13. De 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging verschaffen aan Flexi Casual dus een licentie voor uitsluitend het bij wijze van monsterneming en marktverkenning vervaardigen en distribueren van schoenen van eigen ontwerp opdat deze voorgelegd of aangeboden kunnen worden aan Diesel/Difsa met het oog op vervaardiging/ distributie. Zoals de AG het in zijn conclusie bij het eindarrest van de HR heeft uitgedrukt: Flexi Casual heeft slechts toestemming of licentie gekregen voor proefpartijen, waarna de als proef geproduceerde schoenmodellen met de resultaten van de testverkopen met het oog op een mogelijk vervolg aan Diesel konden worden voorgelegd. Hiermee bevatten de genoemde overeenkomst en machtiging een bepaling inzake de waren en diensten waarvoor de licentie is verleend - namelijk alleen voor proefmodellen - en een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. Voordat Flexi Casual van het merk DIESEL voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen/distribueren moet zij de resultaten van de testverkopen immers eerst aan Diesel hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, naar ook Makro heeft opgemerkt (2011-pleitnota onder 5.9). Het gaat hier derhalve om bepalingen als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn.

14. Vast staat dat Flexi Casual op de voet van artikel 15.8 van de 1994-overeenkomst de uit artikel 1.4 van deze overeenkomst voortvloeiende bevoegdheden heeft overgedragen aan Cosmos en dat Cosmos vervolgens op grote schaal door haar zelf vervaardigde schoenen met het merk DIESEL in Spanje in de handel heeft gebracht. Door Makro is zelf aangegeven dat alle DIESEL-schoenen die na 1997 door Cosmos op de markt werden gebracht niet van Diesel/Difsa afkomstig waren, maar dat het hier eigen productie van Cosmos onder artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst betrof (MnV 10.3). Vast staat ook dat artikel 1.4 Cosmos daartoe geen bevoegdheid verschafte. Daarmee is de overtreding van dit artikel in beginsel gegeven. Niettemin meent Makro dat niet in strijd is gehandeld met de in rov. 13 bedoelde bepalingen, respectievelijk dat Diesel toch toestemming voor de handelwijze van Cosmos heeft verleend (o.m. punt 3.3 MnV en punt 7.7 van haar 2011-pleitnota). Daartoe heeft zij gesteld dat:

- a) Flexi Casual de schoenen aan Difsa ter beoordeling heeft voorgelegd;
- b) Difsa c.q. Diesel toestemming heeft gegeven, dan wel afstand van recht heeft gedaan (zie o.m. punt 4.4 MnV, waarnaar is verwezen in punt 3.3 MnV).

Door Diesel zijn deze stellingen betwist, zie onder meer punt 63 MnV en blz. 13 van haar 2011-pleitnota.

15. Ter onderbouwing van haar stelling onder a) wijst Makro erop dat de HR in rov. 3.1 onder (vi) van zijn tussenarrest tot uitgangspunt heeft genomen dat de door Cosmos geproduceerde schoenen nimmer ter flattering aan Difsa/Diesel zijn voorgelegd. Volgens Makro bevat het HR-arrest op dit punt een feitelijke onjuistheid omdat het Amsterdamse hof niet heeft beslist op haar grief (blz. 7 en 16 MvG), dat de rechtbank Amsterdam ten onrechte heeft overwogen dat de door Cosmos geproduceerde schoenen nimmer ter flattering aan Difsa en/of Diesel zijn voorgelegd. Dit betoog kan niet slagen. In de eerste plaats geldt het ter beoordeling voorleggen van schoenen krachtens artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst, zoals hiervoor is vermeld, voor proefpartijen. In het arrest van het hof Amsterdam ligt besloten dat daarvan geen sprake is bij het "op grote schaal op de markt brengen" van schoenen, reden waarom dat hof niet (uitdrukkelijk) meer is ingegaan op de daarop betrekking hebbende grief (vgl. rov. 3.4 van het arrest van het hof Amsterdam). Voor het op grote schaal op de markt brengen biedt artikel 1.4 immers, naar het hof

Amsterdam in zoverre niet of tevergeefs bestreden heeft vastgesteld, geen basis (zie rov. 4, 2e alinea van het tussenarrest van de Hoge Raad). Of Flexi Casual schoenen ter fiattering aan Diesel of Difsa heeft voorgelegd is dus niet relevant. Zou dit al anders zijn, dan geldt dat partijen en het hof zijn gebonden aan de vaststelling in rov. 3.1 onder (vi) van het tussenarrest van de Hoge Raad. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat het daarbij om een zogenaamde hypothetische feitelijke grondslag gaat, zodat het het hof vrij zou staan het betreffende uitgangspunt te toetsen, geldt dat Makro haar voormelde grief niet voldoende (tijdig) heeft gemotiveerd. Makro heeft in de MvG alleen maar naar voren gebracht dat de betreffende vaststelling van de rechtbank - 'daargelaten of deze (...) wel feitelijk juist is' - 'buiten de orde en niet relevant (is)' en dat zij dus niet duidelijk heeft gesteld dat fiattering wel heeft plaatsgevonden. Dat Makro dit na verwijzing alsnog met zoveel woorden heeft gesteld (onder 3.3 MnV) kan haar niet baten nu dit buiten de grenzen valt van de haar door de HR gegeven bevoegdheid tot het aanpassen van haar stellingen na verwijzing. Afgezien van dit een en ander is stelling a) van Makro - zoals na verwijzing betrokken - onvoldoende onderbouwd omdat het, gelet op de betwisting van die stelling, op haar weg had gelegen om in ieder geval aan te geven wanneer zij de schoenen ter beoordeling aan Difsa had voorgelegd, en waar, aan welke persoon en op welke wijze. Stelling a) van Makro faalt derhalve.

16. Aan stelling b) heeft Makro ten grondslag gelegd dat Cosmos in alle openheid de door haar gefabriceerde schoenen met het merk DIESEL in Spanje verhandelde en dat Diesel/Difsa hiermee (dus) bekend was en daarmee instemde. Onder 10.3 van haar MnV en 7.9 van haar 2011-pleitnota heeft Makro gepreciseerd dat Cosmos de DIESEL-merken vanaf 1997 gebruikte. Uit de blz. 11 en 12 van (de Engelse vertaling van) het arrest van het Hof te Valencia valt op te maken dat naar Spaans recht de feitelijke gedragingen van partijen na het sluiten van een overeenkomst met zich kunnen brengen dat sprake is van een 'amendment or express consent' dat 'part of the binding contractual elements' wordt, zodat een handeling die in strijd is met het oorspronkelijke contract maar niet met het door feitelijke gedragingen 'geamendeerde' contract, geen contractsschending oplevert. De concrete feiten die door Makro ter onderbouwing van haar beroep op instemming van Diesel, en daarmee op 'amendering' van de desbetreffende overeenkomst(en), zijn aangevoerd (zie MnV onder 10.4) dateren alle uit 1999 of daarna. Dat in 1997 en/of 1998 sprake zou zijn van toestemming van Diesel/Difsa is dus niet nader onderbouwd. Gelet verder op:

- i. de onweersproken (zie ook punt 10.2 MnV van Makro) stelling van Diesel onder 70 van haar pleitnota in de 1e aanleg, dat Difsa op 14 oktober 1997 een sommatie aan Flexi Casual heeft gestuurd onder meer op de grond dat de enige bestuurder van Flexi Casual op een beurs in Duitsland was gesignaleerd met inbreukmakende DIESEL-schoenen;
- ii. het vaststaande feit dat Diesel op 1 juni 1999 Cosmos heeft gesommeerd tot staking van de verkoop van DIESEL-schoenen (productie 11 CvE) en later in dat jaar in Spanje een procedure aanhangig heeft gemaakt tegen Cosmos (de in rov. 3 genoemde Spaanse procedure),

valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat (Cosmos redelijkerwijs kon menen dat) Diesel in de jaren 1997 t/m 1999 heeft ingestemd met de verkoop door Cosmos van door haar vervaardigde DIESEL-schoenen. Hetzelfde geldt voor Makro's beroep op afstand van recht, zeker nu daaraan naar Spaans recht zeer strenge eisen worden gesteld (zie de overwegingen op blz. 7 van de Engelse vertaling van het arrest van het Hof van Appel te Valencia over 'limitation') waaraan ook volgens het Hof van Appel te Valencia niet was voldaan.

17. Het voorgaande voert tot de conclusie dat Diesel op grond van de vaststaande feiten heeft aangetoond dat haar toestemming tot het in de handel brengen van de onderhavige schoenen met het merk DIESEL ontbrak op de in het arrest Copad genoemde, aan artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn ontleende gronden. Diesel heeft daarmee aan haar bewijslast (zie rov. 7. laatste zinsnede) voldaan. Dit betekent dat, hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro zich niet met vrucht op uitputting kan beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk heeft gepleegd. De grieven 1 t/m 3 van Makro gaan dus niet op, zoals ook het hof Amsterdam heeft geoordeeld. De cassatieklacht tegen de verwerping door het hof Amsterdam van grief 4 van Makro is door de HR niet gehonoreerd (rov. 3.5 van zijn tussenarrest). De verwerping door het Hof Amsterdam van de grieven 5 en 6 is in cassatie wel aangevochten, maar niet op zelfstandige gronden (zie punt 2.4 van de cassatiedagvaarding). Dit hof komt mitsdien - evenals het Amsterdamse hof - tot het oordeel dat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd, met veroordeling van Makro in de kosten van het hoger beroep. De kosten van de procedure na verwijzing worden niet meegerekend omdat het maximum aantal punten (3) in het hier toepasselijke tarief II al was bereikt.

18. Voor overlegging van het procesdossier in de Spaanse procesdossier, zoals door Makro onder 16 en 17 subsidiair MnV is verzocht/gevorderd op basis van de artikelen 22 en 843a Rv, bestaat, gezien met name het onder 3 en 17 overwogene, geen grond, nog daargelaten of daarvoor plaats is in de procedure na verwijzing.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 december 2004;
- veroordeelt Makro in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Diesel begroot op € 291,- aan verschotten en € 2.682,- voor salaris;
- wijst af het verzoek/de vordering van Makro tot overlegging van het procesdossier in de Spaanse procedure.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en A.J. van der Meer; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier.