

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.222.235/01
Rolnummer rechtbank : C/09/525720 / KG ZA17-98

Arrest van 30 april 2019

in de zaak van

L.B. 11 B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellant in het principaal appel,
geïntimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: LB11,
→ advocaat: mr. J.A. Dullaart te Den Haag,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE MHCS**,
gevestigd te Épernay (Frankrijk),
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO**,
gevestigd te Cognac (Frankrijk),
3. de rechtspersoon naar vreemd recht **POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O.**,
gevestigd te Zyrardow (Polen),
4. de rechtspersoon naar vreemd recht **MACDONALD & MUIR LIMITED**,
gevestigd te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk),
geïntimeerden in het principaal appel,
appellanten in het incidenteel appel,
hierna afzonderlijk te noemen: MHCS, Hennessy, Polmos en Macdonald & Muir,
en hierna gezamenlijk te noemen: Hennessy c.s.,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

1. Het geding

1.1. Bij exploit van 4 augustus 2017 is LB11 in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 7 juli 2017 (hierna het Vonnis). Bij Memorie van Grieven, met producties, van 14 november 2017 heeft LB11 acht grieven aangevoerd. Bij Memorie van Antwoord/Grievens in Incidenteel Appel, tevens houdende aanvulling grondslag van eis respectievelijk precisering van eis, met producties, van 20 februari 2018 heeft Hennessy c.s. de grieven bestreden en incidenteel appellerende twee grieven tegen het Vonnis ingesteld. LB11 heeft hierop gereageerd bij Memorie van Antwoord in incidenteel appel, met producties, van 15 mei 2018.

1.2. Vervolgens hebben partijen op 3 december 2018 de zaak doen bepleiten, LB11 door mr. J.S. Hofhuis en Hennessy c.s. door mr. P.L. Reeskamp. Zij hebben zich daarbij bediend van overgelegde pleitnotities (waarbij delen van de pleitnota van mr. Reeskamp niet zijn voorgedragen).

1.3. Voorafgaand aan het pleidooi heeft het hof de volgende stukken van partijen ontvangen:

- een akte overlegging producties met productie 42 tot en met 46 van LB11;
- een brief van 23 november 2018 met productie 47 van LB11 (in reactie op productie 87 Hennessy c.s.);
- een brief van 29 november 2018 van LB11 (in reactie op de brief van 27 november 2018 van Hennessy c.s.);
- een akte overlegging producties 85 tm 88 van Hennessy c.s. (Hennessy c.s. heeft productie 87 reeds op de rolzitting van 29 mei 2018 in het geding willen brengen, maar het hof heeft deze productie toen onder verwijzing naar artikel 2.15 LPr geweigerd met de opmerking dat deze twee weken voor het pleidooi zou kunnen worden ingediend. Vervolgens heeft Hennessy c.s. de producties nogmaals in het geding gebracht bij voornoemde akte, twee weken voor het pleidooi);
- een brief van 20 november 2018 met productie 89 van Hennessy c.s.;
- een brief van 27 november 2018 van Hennessy c.s. met daarin een reactie op de brief van LB11 van 23 november 2018 en bezwaar tegen producties 42 tot en met 45 en productie 47 van LB11;
- een brief van 30 november 2018 met daarin een reactie op de brief van LB11 van 29 november 2018.

1.4. Het hof heeft tijdens het pleidooi, na het horen van partijen, besloten productie 47 van LB11 te weigeren.

1.5. Na het pleidooi hebben partijen arrest gevraagd.

2. De vaststaande feiten

Het hof gaat uit van de volgende feiten:

2.1. MHCS, Hennessy, Polmos en Macdonald & Muir maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy dat zich bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder waren voorzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, KRUG, DOM PERIGNON, BELVEDERE, HENNESSY, ARDBEG EN GLENMORANGIE (hierna de Hennessy-producten). Zij zijn houdsters van de hierna te vermelden merken (hierna de Hennessy-merken) voor alcoholhoudende dranken in de klassen 32 en/of 33 (tenzij anders vermeld):

- MHCS:*
- het Uniewoordmerk MOËT & CHANDON, geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 515338;
 - het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie VEUVE CLICQUOT, geregistreerd op 15 april 2011 onder nummer 1077566;
 - het Uniewoordmerk KRUG, geregistreerd op 7 juni 2006 onder nummer 003428695;
 - het Uniewoordmerk DOM PERIGNON, geregistreerd op 15 oktober 1999 onder nummer 000515494;
- Hennessy:*
- het internationale woordmerk HENNESSY met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 10 mei 1990 onder nummer 554084;
 - het Uniewoordmerk HENNESSY, geregistreerd op 7 augustus 2006 onder nummer 004559241;

Polmos:

- het Uniewoordmerk BELVEDERE, geregistreerd op 19 augustus 2015 onder nummer 013950464 voor waren in de klassen 1 en 5;
- het internationale woordmerk met gelding in onder meer de Benelux BELVEDERE, geregistreerd op 10 oktober 1968 onder nummer 0348878A;
- het Benelux-woordmerk BELVEDERE VODKA, geregistreerd op 1 december 1997 onder nummer 0608684;

MacDonald:

- het Uniewoordmerk ARDBEG, geregistreerd op 7 juni 1999 onder nummer 000704429;
- het Uniewoordmerk GLENMORANGIE, geregistreerd op 4 augustus 1998 onder nummer 000085316.

2.2. LB11 behoort tot het Van Caem Klerks concern (hierna de Van Caem Klerks Group). De Van Caem Klerks Group houdt zich bezig met de groothandel, import en export van (originele) merkgoederen, waaronder alcoholhoudende dranken voorzien van de Hennessy-merken. Volgens de inschrijvingen in het register van de Kamer van Koophandel houdt LB11 zich bezig met groothandel, im- en export van alcoholische dranken.

2.3. Bij de uitoefening van haar activiteiten maakt LB11 gebruik van de diensten van (onder meer) F. Loendersloot Internationale Expeditie B.V. (hierna Loendersloot), en Top Logistics B.V. (hierna Top Logistics), die zich bezig houden met de op- en overslag van accijnsgoederen.

2.4. Bij beschikking van 5 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan Hennessy c.s. verlof verleend om ten laste van onder meer LB11, conservatoir bewijsbeslag te leggen op bescheiden die verband houden met – kort gezegd –:

- het (doen) invoeren in de EER van Hennessy-producten,
- het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden ter verhandeling in de EER van Hennessy-producten die niet voor de Europese markt zijn bestemd,
- het (doen) decoderen van Hennessy-producten,
- het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden van gedecodeerde Hennessy-producten.

2.5. Bij beschikking van eveneens 5 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan Hennessy c.s. verlof verleend om ten laste van (onder meer) LB11, en onder meer onder Loendersloot conservatoir derdenbeslag tot afgifte te leggen op inbreukmakende Hennessy-producten van de betreffende merkhouders.

2.6. Op grond van het in 2.5. vermelde verlof heeft Hennessy c.s. op 30 augustus 2016 blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal onder Loendersloot beslag tot afgifte gelegd op:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

In het proces-verbaal is voorts onder meer het volgende opgenomen;

“(…)

Voor de aanwijzing van de in beslag te nemen zaken zijn aanwezig geweest mevrouw Séverin Martin en de heer Laurent de Coninck, hierna te noemen productdeskundigen, beide voor verzoeksters;

De door mij in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten zijn door rekwiranten aangewezen als inbreukmakende MHCS-producten, zulks door middel van controle van de doos- en of flescode. Door de productdeskundigen is aan mij kenbaar hebben gemaakt dat zij enkel en alleen aan de hand van het controleren van de productcodes van de fles en/of doos in de eigen administratie vast kunnen stellen of het inbreukmakende MHCS-producten betreffen;

(…)

Voorafgaand aan onderhavig beslag ten taste van beslagene is op dezelfde dag op de beslaglocatie eveneens beslag gelegd ten laste van derden. Gedurende deze beslaglegging is mij gebleken aan de hand van de door de besloten vennootschap F. Loendersloot Internationale Expeditie B. V. aan mij verstrekte voorraadadministratie dat voormeld in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten op de beslaglocatie staan in opdracht van de besloten vennootschap LB.11 B.V.

(…)”

2.7. Hennessy c.s. heeft het beslag op de in het proces-verbaal onder 2 vermelde partij opgeheven.

2.8. De partijen vermeld in 1, 4, 6 en 7 van het proces-verbaal komen overeen met partijen die volgens de administratie van Hennessy c.s. door haar zijn verkocht aan [REDACTED] en hadden in de administratie van Hennessy c.s. de vermelding “port of destination: Kenya”. De partijen vermeld in 3 en 5 van het proces-verbaal komen overeen met partijen die volgens de administratie van Hennessy c.s. door haar zijn verkocht aan [REDACTED]. Al deze partijen zijn door Hennessy c.s. onder T2 geleverd in Rotterdam (bij Top Logistics of een andere expediteur).

2.9. Op 22 november 2016 heeft Hennessy c.s. bij de rechtbank Den Haag tegen (onder meer) LB11 een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Zij vordert daarin – beknopt weergegeven – verklaringen voor recht dat LB11 en haar mede-gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Hennessy c.s., althans onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld, een gebod tot het staken van inbreukmakend, dan wel onrechtmatig handelen, met nevenvorderingen, alsmede provisionele voorzieningen.

3. De procedure in eerste aanleg

3.1. In eerste aanleg heeft Hennessy LB11 en drie andere vennootschappen uit de Van Caem Klerks Group (JMN B.V., DelicaSea B.V. en KFW B.V.) in kort geding gedagvaard en ten aanzien van LB11 – beknopt weergegeven – gevorderd:

- een bevel om iedere inbreuk op de Hennessy-merken in Nederland te staken en gestaakt te houden en

- te bevelen om een afschrift te verstrekken van de in de dagvaarding vermelde bescheiden vanaf 1 januari 2003, althans vanaf 30 augustus 2016 tot en met de dag van de betekening van het te wijzen vonnis, waarbij LB 11 deze bescheiden kan ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens en LB 11 te veroordelen om te gedogen dat een door Hennessy c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door LB 11 verstrekte afschriften nagaat in de ten laste van LB 11 in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van LB11 in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. Aan deze vordering heeft Hennessy c.s. ten aanzien van LB11 – samengevat – ten grondslag gelegd dat LB11 al jaren lang op grote schaal inbreuk maakt op de Hennessy-merken door (al dan niet gedecodeerde) Hennessy-producten in te voeren, te (doen) invoeren, in voorraad te houden ter verhandeling, aan te bieden, in de handel te brengen, te (doen) decoderen en/of de Hennessy-merken te gebruiken in zakelijke stukken, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (hierna: GMVo)¹ en artikel 20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)² en dat zij derhalve een spoedeisend belang heeft bij oplegging van de gevorderde inbreukverboden. Om de inbreukmakende handelingen en de omvang ervan met het oog op de (toen nog in te stellen en thans ingestelde) bodemprocedure definitief te kunnen vaststellen en om helderheid te krijgen over de onderlinge taakverdeling van gedaagden, heeft zij voorts gesteld dat zij spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde inzage en informatie over de herkomst en distributiekanaalen van in bewijsmiddelen vermelde (inbreukmakende) Hennessy-producten.

¹ Deze verordening is inmiddels niet meer geldig en vervangen door Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (UMVo), die sinds 1 oktober 2017 van kracht is en de basis vormt voor de beoordeling van het geschil. Daarom wordt in het navolgende verwezen naar de UMVo.

² Het BVIE is laatstelijk gewijzigd op 1 maart 2019, maar dat is voor de onderhavige zaak niet van belang. Wel is lid 1 van art. 2.20 lid 2 geworden.

3.3. LB11 heeft in eerste aanleg – samengevat – betwist dat zij inbreuk maakt of heeft gemaakt op de Hennessy-merken. Zij stelt zich bezig te houden met legale parallelhandel en alleen Hennessy-producten op te slaan en te verhandelen ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput of die een T1 status hebben en die dus niet in de EER in het handelsverkeer komen.

3.4. Bij het Vonnis heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag – beknopt weergegeven – ten aanzien van LB11 de inbreukvordering en de exhibitievordering ten aanzien van in het Vonnis vermelde bescheiden vanaf 1 januari 2016 tot de dag van betekening van het Vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom toegewezen, en LB11 veroordeeld in de proceskosten.

3.5. Over de executie van het Vonnis is tussen partijen een geschil gerezen. LB11 heeft Hennessy c.s. in september 2017 in kort geding gedagvaard, met als primaire inzet de opheffing van de in het Vonnis opgelegde dwangsom, dan wel een verbod voor Hennessy c.s. om executiemaatregelen te treffen indien LB11 geen bescheiden zou verstrekken. Bij vonnis van 27 oktober 2017 (verder: het Executievonnis) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag in r.o. 4.8. overwogen: “Blijkens het kortgedingvonnis kunnen uit die verschillen inkoop- en verkooptransacties, en voorraad door of voor die transacties, van de op één lijst wel vermelde en in de andere lijst niet vermelde producten afgeleid worden in de periode tussen maart en mei 2016. Dergelijke transacties heeft de voorzieningenrechter blijkens deze overweging voldoende aannemelijk geacht om te kunnen oordelen dat ook voldoende aannemelijk was dat LB11 daarmee inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Hennessy c.s.” Daarnaast is in het Executievonnis overwogen dat de exhibitie voorshands beperkt is tot de uit de twee prijslijsten af te leiden transacties met Hennessy-producten die in Nederland door LB11 opgeslagen zijn geweest, zodat de bevolen exhibitie beperkt is tot transacties van Hennessy-producten met T2-status en transacties van Hennessy-producten met een T1-status buiten het gegeven bevel vallen.

4. Het geschil in hoger beroep

4.1. In het principaal hoger beroep vordert LB11 dat het hof het Vonnis – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest – vernietigt en, opnieuw rechtdoende, de vordering van Hennessy c.s. alsnog afwijst, met veroordeling van Hennessy c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, zo mogelijk op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten.

4.2. LB11 stelt daartoe in haar eerste grief dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat zij inbreuk heeft gemaakt op de Hennessy-merken door “gebruik in zakelijke stukken en reclame” van deze merken. Zij betoogt daartoe in grief I.A, dat vermelding van een merk in een prijslijst in beginsel toelaatbaar is, in grief I.B, in de kern, dat bij het aanbieden van een productsoort op een prijslijst het gebruik van het merk alleen verboden kan worden indien de marktdeelnemer van zijn merk voorziene, niet-communautaire goederen te koop aanbiedt aan een andere marktdeelnemer die ze noodzakelijkerwijs in de EU in de handel zal brengen, en in grief I.C. dat het voor haar onmogelijk is om uitputting te bewijzen, aangezien sprake is van een klassieke prijslijst die slechts naar productsoorten verwijst en niet naar specifieke individualiseerbare fysieke Hennessy-producten of voorraden.

In de tweede grief voert LB11 aan dat de voorzieningenrechter er ten onrechte van uit is gegaan dat de prijslijsten ook "stocklists", derhalve voorraadlijsten zijn, aangezien het slechts gaat om een omschrijving van soorten producten en de prijs bij die soorten producten.

In de derde grief voert LB11 aan dat de voorzieningenrechter de bewijslast ten aanzien van de stelling dat zij inbreuk pleegt op de Hennessy-merken onjuist heeft verdeeld. Daartoe betoogt zij in grief III.A dat de bewijslast met betrekking tot merkinbreuk rust op de merkhouder en dat het op T1 staan van goederen geen bevrijdend verweer is. In grief III.B betoogt zij dat uit een vergelijking van de prijslijsten geen transacties volgen, zodat zij niet in staat is te identificeren waarvan zij bewijs van uitputting of het op T1 staan zou moeten leveren.

Met de vierde grief komt LB11 op tegen de formulering van het door de voorzieningenrechter in het dictum onder 5.1 gegeven verbod. Zij stelt dat het daarin gegeven inbreukverbod/stakingsbevel een te grote reikwijdte heeft omdat het tweede en derde gedeelte van het verbod er toe leiden dat iedere daarin genoemde handeling LB11 verboden wordt, dus ook niet-inbreukmakende handelingen. Dit zou een belemmering zijn van het vrij verkeer van diensten en zou strijdig zijn met de vrijheid van commerciële communicatie in de zin van artikel 10 EVRM.

In de vijfde grief stelt LB11 dat de voorzieningenrechter ten onrechte de gevorderde exhibitie heeft toegewezen. Daartoe stelt zij in grief V.A dat niet is voldaan aan de vereisten voor exhibitie en in grief V.B dat de voorzieningenrechter buiten de vorderingen is getreden.

In de zesde grief stelt LB11 dat de voorzieningenrechter onvoldoende oog heeft gehad voor de vertrouwelijkheid van de aan Hennessy c.s. te verstrekken gegevens. Daartoe betoogt zij dat alle gegevens die niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor Hennessy c.s. bedrijfsvertrouwelijk zijn, zodat alle informatie waarbij geen rechtmatig belang bestaat zwart gemaakt moet kunnen worden.

In de zevende grief komt LB11 op tegen r.o. 4.31 en 5.2. van het Vonnis. Zij betoogt dat de voorzieningenrechter ten onrechte inzage en afschrift cumulatief heeft toegewezen, terwijl afschrift volstaat en dat, indien aan een onafhankelijke derde inzage wordt verschaft, deze onafhankelijke derde:

- zich niet alleen aan een geheimhouding zou moeten committeren voor alle bevindingen die niet relevant zijn voor de uitkomst van zijn werkzaamheden, maar ook
- zijn bevindingen eerst in concept zou moeten voorleggen aan LB11, die een redelijke termijn gegund zou moeten worden om eventuele twistpunten aan de voorzieningenrechter voor te kunnen leggen, alvorens de betreffende derde zijn definitieve bevindingen mag delen met Hennessy c.s.

In de achtste grief komt LB11 op tegen de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het Vonnis. Het belang van LB11 bij voorkoming van onherstelbare schade door het verstrekken van bedrijfsvertrouwelijke gegevens had volgens LB11 zwaarder moeten wegen dan het belang van Hennessy c.s. bij een spoedige voorziening.

4.3. Hennessy c.s. voert hiertegen verweer. Daarnaast voert zij in incidenteel appel de volgende grieven aan:

I. De voorzieningenrechter heeft ten aanzien van de in beslag genomen Hennessy-producten ten onrechte aangenomen dat sprake is van uitputting. Er is slechts sprake geweest van doorvoer naar een derde-land en mitsdien niet van het in de handel brengen van deze producten in de EU.

II: de voorzieningenrechter heeft te beperkte exhibitie toegewezen. Hennessy c.s. heeft een nieuw petitum geformuleerd dat een ruimere exhibitie toestaat.

Hennessy c.s. concludeert:

in het principaal appel:

- tot niet-ontvankelijk verklaring van LB11 in het appel, althans tot afwijzing van het principaal appel en tot bekrachtiging van het kort gedingvonnis voor zover LB11 daartegen heeft gegriefd, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van gronden;
- tot toewijzing van de door Hennessy gewijzigde eis zoals geformuleerd in punt 22 van de memorie van grieven in het incidenteel appel;

in het incidenteel appel:

- tot vernietiging van het Vonnis voor zover daarin in r.o. 4.15 tot en met 4.17 en r.o. 4.19 is overwogen dat LB11 zich op uitputting kan beroepen en voor zover de voorzieningenrechter het exhibitiegebod slechts heeft gebaseerd op Prijslijst 1 en Prijslijst 2, dan wel de transacties die daar volgens de voorzieningenrechter uit afgeleid kunnen worden;

in principaal en incidenteel appel:

- LB11 te veroordelen in de volledige kosten van het geding in beide instanties, en in zowel het principaal als het incidenteel appel, op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten van het liquidatietarief en met bepaling dat wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf 14 dagen na de datum van het arrest.

4.4. LB11 voert verweer tegen het incidenteel appel.

5. De beoordeling van het principaal en incidenteel appel

5.1. Het hof zal de grieven in principaal en incidenteel appel gezamenlijk behandelen. De grieven 1 tot en met 3 in het principaal appel en grief I in het incidenteel appel hebben betrekking op de vraag of LB11 inbreuk heeft gepleegd op de merkrechten van Hennessy c.s. Grief 4 in het principaal appel heeft betrekking op de formulering van het inbreukverbod. De grieven 5 tot en met 7 in het principaal appel en grief II in het incidenteel appel hebben betrekking op de vraag of LB11 verplicht is tot exhibitie, en zo ja wat de omvang daarvan moet zijn en met welke waarborgen de exhibitie omgeven moet zijn. Grief 8 heeft betrekking op de uitvoerbaar bij voorraad verklaring.

Inbreuk

5.2. Op grond van artikel 9, leden 1 tot en met 3 UMVo en artikel 2.20, leden 2 en 3 (voorheen 1 en 2) BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen – onder meer – het zonder zijn toestemming aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. Artikel 15 UMVo (voorheen artikel 13 GMVo), respectievelijk artikel 2.23 lid 3 BVIE, bevat een uitzondering op deze regel. Deze artikelen bepalen dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU heeft de merkhouder (nu de

Gemeenschaps/Uniewetgever heeft gekozen voor “Europese uitputting”) het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER controleren en doet iedere handeling die de merkhouders belet gebruik te maken van zijn recht om die eerste verhandeling te controleren afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Vergelijk HvJ EU 16 juli 2015, C-379/14; ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics) en 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi/Duma).

Van in de handel brengen door of met toestemming van de merkhouders in de EER – en daarmee van uitputting – is sprake als het gaat om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouders in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren. Daarvan is sprake als de merkhouders de van het merk voorziene waren in de EER verkoopt, maar niet als hij ze slechts invoert of enkel te koop aanbiedt. Na dergelijke handelingen behoudt de merkhouders zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk het Peak Holding-arrest (HvJEU 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, inzake Peak Holding AB tegen Axolin-Elinor AB). In overeenstemming met voormelde uitgangspunten kan de merkhouders, zoals ook in artikel 15, lid 1, UMV en artikel 2.23, lid 3, BVIE is bepaald, zich niet verzetten tegen verdere verhandeling in de EU van van het merk voorziene waren, die met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

5.3. De bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 9, lid 2 UMVo en artikel 2.20, lid 1 BVIE kan worden uitgeoefend rust op de merkhouders, met dien verstande dat het aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept is om het bewijs daarvan te leveren, en niet aan de merkhouders om het ontbreken van toestemming te bewijzen (vgl. HvJEU 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, (Class-arrest), r.o. 74 en 75 en HvJEU 20 november 2001, C-414/99-C-416/00 (Zino Davidoff vs. Levi Strauss)).

5.4. Voor de beoordeling van het geschil tussen partijen, is voorts het volgende van belang. Bij het vervoer van goederen binnen de Europese Unie (hierna EU) en/of landen behorende tot de Europese Vrijhandelsassociatie (hierna EVA-landen) – hierna tezamen: de EER – wordt een onderscheid gemaakt in de douanestatus van de goederen. Goederen kunnen een communautaire status of een niet-communautaire status hebben. Als goederen douanerechtelijk zijn ingevoerd zijn het communautaire goederen. Goederen die zich fysiek op het grondgebied van de EU bevinden onder een regeling extern douanevervoer of douane-entrepot zijn niet-communautaire goederen. Als niet-communautaire goederen in/ter transit binnen de EER worden opgeslagen of vervoerd worden over deze goederen geen invoerrechten geheven. Zij bevinden zich niet in het vrije verkeer. Deze goederen krijgen de douanestatus “T1”. De douanestatus van T1-goederen kan op verzoek en onder voldoening van invoerrechten worden omgezet in de zogeheten T2-status. Accijnsgoederen, zoals alcoholhoudende dranken en tabak, die van buiten de EU op deze wijze in het vrije verkeer worden gebracht, kunnen onder een accijnsschorsingsregeling worden geplaatst. Indien zij vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling binnen de EER worden opgeslagen of vervoerd, is sprake van intern douane vervoer. De accijns is weliswaar verschuldigd op het moment dat de goederen communautair worden (T2-status krijgen), maar hoeft pas te worden voldaan op het moment van uitslag voor gebruik vanuit de laatste accijnsgoederenplaats.

5.5. Een merkhouders kan zich niet verzetten tegen het verhandelen van waren onder T1, tenzij het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van de betreffende waren

noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EER in de handel worden gebracht (HvJEU, Class-arrest, r.o. 50, 61), behoudens (sinds 1 maart 2019) de – hier niet aan de orde zijnde – toepasselijkheid van artikel 2.20 lid 4 BVIE. Dit geldt – anders dan Hennessy c.s. stellen – in beginsel ook indien het gaat om gedecodeerde waren (vgl. Hof Den Haag 26 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2618 (Bacardi/Van Caem), r.o. 16). Een merkhouder kan zich wel verzetten tegen het opslaan en verhandelen van:

- niet uitgeputte waren onder T2, en
- uitgeputte gedecodeerde waren, als voldaan is aan de in artikel 15, lid 2 UMV/2.23, lid 3 BVIE genoemde gegronde redenen, tenzij deze waren voortdurend op T1 staan (vgl. Hof Den Haag Bacardi/Van Caem, r.o. 20).

De in beslag genomen Hennessy-producten

5.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de in augustus 2016 bij Loendersloot in beslag genomen Hennessy-producten in Nederland door LB11 onder T2 op voorraad werden gehouden ter verdere verhandeling. Ook is niet in geschil dat de in beslag genomen Hennessy-producten in juli 2016 door Hennessy c.s. zijn verkocht aan de onderneming [REDACTED] en de onderneming [REDACTED] en door Hennessy c.s. onder T2 zijn geleverd in Rotterdam (bij Top Logistics of een andere expediteur), waarbij Hennessy c.s. de bedoeling had dat deze door [REDACTED] buiten de EU zouden worden gebracht. In het incidenteel appel onder I is aan de orde de vraag of deze goederen door Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, zodat haar merkrechten voor deze goederen zijn uitgeput. Volgens Hennessy c.s. is dat, gelet op het feit dat de goederen voor export waren bedoeld, niet het geval en maakte LB11 inbreuk op haar merkrechten door deze goederen in de EU onder T2 op voorraad te houden en/of in de EER in de handel te brengen.

5.7. Het hof volgt Hennessy c.s. hierin niet. Door de Hennessy-producten in Rotterdam onder T2 te leveren aan [REDACTED] heeft Hennessy c.s. de betreffende waren in de EER in de handel gebracht. Zij heeft [REDACTED] met deze verkoop immers het recht verleend om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Ook is zij door de verkoop in staat geweest om de economische waarde van het merk te realiseren. Dat zij met het oog op de verkoop voor export een lagere prijs heeft bedongen dan wanneer zij had geweten dat de waren op de Europese markt doorverkocht zouden worden, doet daar niet aan af. Ook de stelling dat Hennessy c.s. de verwachting had dat haar afnemers de waren buiten de EU zouden brengen, leidt niet tot het oordeel dat zij de waren niet in de EER in de handel heeft gebracht. Zelfs indien Hennessy c.s. expliciet bij haar afnemers zou hebben bedongen dat zij de waren zouden moeten exporteren naar landen buiten de EER (hetgeen is gesteld noch gebleken), zou dat immers niet betekenen dat de waren niet in de EER in de handel zijn gebracht. De verwachting van de verkoper is naar het oordeel van het HvJEU immers niet relevant voor het oordeel of de waren in de EER in de handel zijn gebracht (zie r.o. 53-56 van het Peak-arrest).

5.8. Het hof volgt Hennessy c.s. ook niet in haar betoog dat het aanvaarden van uitputting in een situatie als de onderhavige zou betekenen dat Europese fabrikanten geen gebruik meer kunnen maken van transporteurs, overslagbedrijven, bonded warehouses (zoals Top Logistics), en dergelijke om het risico van uitputting te voorkomen. Om gebruik te maken van logistieke dienstverleners is het voor een merkhouder niet nodig dat de betreffende waren eerst onder T2 aan een derde worden verkocht. De merkhouder zou de betreffende waren zelf kunnen (doen) vervoeren en opslaan ter export. Dat dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt, blijkt uit het feit dat ten pleidooie van de zijde van Hennessy c.s. is

verklaard dat Hennessy c.s. de meeste Hennessy-producten zelf, al dan niet met gebruikmaking van logistieke dienstverleners, via eigen opslagloodsen in Frankrijk en Nederland exporteert naar eigen opslagloodsen buiten de EU, zoals in de Verenigde Staten en Singapore.

5.9. Het voorgaande betekent dat de merkrechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in juli 2016 aan [REDACTED] geleverde waren zijn uitgeput. Incidentele grief I dient dan ook te worden verworpen.

Prijslijsten en facturen

5.10. Hennessy c.s. baseert haar stelling dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op haar merkrechten voorts op:

- de door haar als productie 35 en 36 overgelegde prijslijsten betreffende maart-april 2016, respectievelijk mei-juni 2016 (hierna: de Oude Prijslijsten),
- de in hoger beroep als productie 78 overgelegde nieuwe prijslijsten uit 2015, 2016 en 2017 (hierna ook: de nieuwe prijslijsten 1, 2, 3 en 4),
- de in hoger beroep als productie 87 overgelegde facturen A tot en met E betreffende maart en april 2016.

Volgens Hennessy c.s. blijkt uit deze producties dat LB11 inbreukmakende Hennessy-producten:

- a) op voorraad houdt (blijkens “subject to being unsold” in de prijslijsten),
- b) aanbiedt,
- c) verhandelt (blijkens de verschillen tussen de als productie 35 en 36 overgelegde prijslijsten, en de facturen A tot en met E),
- d) in de Europese Unie invoert of doet invoeren (blijkens de vermelding T2 in de Nieuwe Prijslijst 2),
- e) uit de Europese Unie uitvoert of doet uitvoeren (blijkens de facturen A tot en met E).

Dat het gaat om inbreukmakende Hennessy-producten baseert Hennessy c.s. op de stelling dat de prijslijsten betrekking hebben op gedecodeerde Hennessy-producten (blijkens het ontbreken van het symbool “(i)” bij een flink aantal producten op de prijslijsten) en op de stelling dat op de prijslijsten Hennessy-producten staan met een inhoudsmaat die in de Europese Unie niet is toegestaan en dus niet door Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht. Daarnaast wijst Hennessy c.s. er op dat LB11 niet heeft aangetoond dat de op de prijslijsten aangeboden Hennessy-producten een T1-status hebben dan wel zijn uitgeput.

5.11. Ten aanzien van nieuwe prijslijst 1 betwist LB11 dat deze van haar afkomstig is. Hier is Hennessy c.s. ten pleidooie niet inhoudelijk op ingegaan; zij heeft slechts vastgesteld dat LB11 dit betwist. Het hof verwerpt de stelling dat nieuwe prijslijst 1 van LB11 afkomstig is daarom als onvoldoende gemotiveerd. Nieuwe prijslijst 1 zal in het navolgende dus buiten beschouwing worden gelaten. Het hof zal de nieuwe prijslijsten 2, 3, en 4 in het navolgende gezamenlijk ook “de Nieuwe Prijslijsten” noemen.

Prijslijsten - op voorraad houden

5.12. LB11 betwist naar het oordeel van het hof terecht dat uit (de tekst van) de Oude Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijsten 3 en 4 blijkt dat de daarin genoemde Hennessy-producten door LB11 daadwerkelijk op voorraad werden gehouden, dat deze voor zover ze al daadwerkelijk op voorraad werden gehouden zich in de EU bevonden en dat, voor zover ze fysiek in de EU aanwezig waren ook in de EU in de handel waren en niet bijvoorbeeld op T1

stonden. Weliswaar vermelden de prijslijsten de zin “subject to being unsold” en vermeldt Nieuwe Prijslijst 4 aantallen “cases”, maar dat betekent niet zonder meer dat alle artikelen in de EU op voorraad stonden. In dit verband is van belang dat de stelling van LB11 dat zij, gelet op haar wereldwijde handel, een substantieel deel van door haar aangekochte waren verkoopt en levert zonder dat deze richting Europees grondgebied worden vervoerd of zich op Europees grondgebied bevinden, het hof niet onaannemelijk voorkomt. LB11 heeft deze stelling onderbouwd met het door haar als productie 39 overgelegde rapport van Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. (hierna: Grant Thornton), dat in paragraaf 4.1.1. vermeldt dat LB11 probeert “verhandelde waren zo kort mogelijk, en bij voorkeur zelfs helemaal niet, op voorraad te houden”. Daarnaast vermeldt Grant Thornton dat zij heeft geconstateerd dat er geen directe relatie bestaat tussen de op het voor haar onderzoek relevante soort prijslijsten vermelde aantallen cases bij de verschillende productsoorten en de administratieve voorraad van LB11 (paragraaf 4.1.) en dat de op de prijslijsten genoemde aantallen niet de actuele voorraad beschrijven (paragraaf 4.1.4.). Hennessy c.s. betoogt dat er redenen zijn om met het rapport “voorzichtig te zijn” en ten aanzien daarvan “grote terughoudendheid te betrachten”, omdat – samengevat – het een partijrapport betreft van de huisaccountant van de Van Caem Klerks Group, er voor Hennessy c.s. geen mogelijkheid bestaat om het rapport te doen controleren, het rapport een momentopname betreft, en er blijkens het rapport geen informatie is opgevraagd bij Top Logistics. Deze omstandigheden maken echter niet dat het rapport onbruikbaar is. Het rapport heeft vrije bewijskracht. Bij gebreke van inhoudelijke argumenten tegen de in het rapport weergegeven bevindingen, is er naar het oordeel van het hof onvoldoende aanleiding om de in het rapport weergegeven bevindingen niet voorshands aannemelijk te achten.

Ten pleidooie heeft Hennessy c.s. nog betoogd dat uit paragraaf 4.1.3. van het rapport van Grant Thornton blijkt dat er een verband bestaat tussen de prijslijsten en daadwerkelijke voorraden. Het hof volgt Hennessy c.s. daarin niet. Paragraaf 4.1.3. van het rapport van Grant Thornton beschrijft slechts hoe de prijslijsten – technisch gezien – worden aangemaakt en dát er aantallen producten en “cases” kunnen worden ingevoerd. Hoe die aantallen worden bepaald en of er enig verband is met daadwerkelijke voorraden kan niet uit de betreffende paragraaf worden opgemaakt.

Ook de vermelding “prices ex works” in de Oude Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijst 3 wijst er niet zonder meer op dat de op de prijslijsten genoemde Hennessy-producten daadwerkelijk en in de EU op voorraad werden gehouden, aangezien daar niet bij staat waarvandaan de goederen geleverd zouden worden.

5.13. Het feit dat LB11 in de EU is gevestigd, dat de prijzen in de Oude Prijslijsten en in de Nieuwe Prijslijst 3 luiden in euro’s, dat geen territoriaal voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de levering en de douanestatus en dat ondernemingen uit de Van Caem Klerks Group eerder zijn veroordeeld voor vergelijkbare merkinbreuken, kan aan het voorgaande niet (voldoende) afdoen. Die omstandigheden zeggen immers niets over de vraag of LB11 de desbetreffende Hennessy-producten al dan niet in de EU in voorraad hield. Op grond van het bovenstaande is naar het oordeel van het hof dan ook voorshands niet aannemelijk geworden dat de op de Oude Prijslijsten en de Nieuwe Prijslijsten 3 en 4 genoemde Hennessy-producten door LB11 daadwerkelijk op voorraad werden gehouden, dat deze voor zover ze al daadwerkelijk op voorraad werden gehouden zich in de EU bevonden en dat, voor zover ze fysiek in de EU aanwezig waren ook in de EU in de handel zijn geweest.

5.14. Nieuwe Prijslijst 2 (maart 2016) vermeldt dat de prijzen gelden “ex works the Netherlands”. Daaruit kan worden opgemaakt dat de daarin vermelde Hennessy-producten op enig moment in de EU zouden zijn. De Nieuwe Prijslijst 2 vermeldt ook dat de producten

een T1 of T2 status hebben. Ook dat duidt er op dat zij zich in elk geval voordat zij geleverd zouden worden feitelijk in de EU zouden bevinden, zij het dat de goederen die onder T1 zouden worden opgeslagen zich niet in de EER in de handel bevonden. Volgens LB11 wordt met de aanduiding T1 of T2 op Nieuwe Prijslijst 2 slechts bedoeld dat de genoemde Hennessy-producten niet-uitgeput, respectievelijk uitgeput zouden zijn. Ook ten aanzien van deze prijslijst stelt zij dat het niet om daadwerkelijk aanwezige specifieke exemplaren van de genoemde productsoorten ging, maar om soorten producten die niet zonder meer op voorraad werden gehouden. Zij stelt dat zij daarom voor een onmogelijke opgave wordt geplaatst als zij moet aantonen dat de op de prijslijst genoemde T2 goederen uitgeput waren. Deze goederen waren, zo stelt zij, immers niet per se daadwerkelijk (reeds) door haar ingekocht, zodat zij ook geen bewijs van uitputting kan leveren. Ter onderbouwing van haar stelling dat wél aanwezige niet-uitgeputte artikelen door haar altijd op T1 op voorraad werden en worden gehouden en wél aanwezige uitgeputte artikelen onder T2, verwijst zij naar het proces-verbaal van beslaglegging van 30 augustus 2016.

5.15. Bij de beoordeling van een beroep op uitputting geldt als uitgangspunt dat het aan degene die zich op uitputting beroept is om per exemplaar van de vermeend inbreukmakende producten aan te tonen dat de daarop betrekking hebbende merkrechten zijn uitgeput (zie r.o. 5.3.). In het onderhavige geval is van belang dat Hennessy c.s. niet alleen erkent dat bij de beslaglegging geen inbreukmakende Hennessy-producten zijn aangetroffen, maar dat zij ook de stelling van LB11 dat nooit van LB11 afkomstige inbreukmakende artikelen op de Europese markt zijn aangetroffen, onbetwist heeft gelaten. Er zijn dan ook geen concrete producten waarvan uitputting kan worden onderzocht/aangetoond.

Voor zover Hennessy c.s. stelt dat inbreuk door LB11 kan worden afgeleid uit de vermelding van producten met de status T2 op Nieuwe Prijslijst 2, is van belang dat hetgeen in r.o. 5.12. en 5.13. is overwogen ten aanzien van de Nieuwe Prijslijsten 3 en 4 en het rapport van Grant Thornton evenzeer geldt voor Nieuwe Prijslijst 2. Ook voor Nieuwe Prijslijst 2 geldt dus dat voorshands niet aannemelijk is dat deze correspondeerde met een daadwerkelijke, reeds ingekochte, voorraad. Daarom kan van LB11 niet worden verwacht dat zij, enkel en alleen omdat een product met de vermelding T2 op Nieuwe Prijslijst 2 staat, van dat product aantoonde dat sprake is van uitputting. Het is immers aannemelijk dat er tegenover die vermelding op de prijslijst niet (zonder meer) een artikel staat dat daadwerkelijk al was ingekocht en in de EU op voorraad werd gehouden.

5.16. De stellingen van Hennessy c.s. met betrekking tot de op de prijslijsten genoemde gedecodeerde Hennessy-producten en niet voor de Europese markt bestemde (en derhalve niet-uitgeputte) Hennessy-producten behoeven geen bespreking, omdat deze geen afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

5.17. Ten aanzien van de vermeend gedecodeerde Hennessy-producten merkt het hof nog wel op dat het hof Hennessy c.s. niet volgt in haar stelling dat het symbool "(i)" op de Nieuwe Prijslijsten 2 en 3 betekent dat de betreffende Hennessy-producten niet zijn gedecodeerd, zodat het ontbreken van dat symbool bij een product betekent dat het om een gedecodeerd product gaat. Hennessy c.s. verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de bij haar productie 35 overgelegde geanonimiseerde e-mail van 6 april 2016 waarin is geschreven dat het ontbreken van het symbool "(i)" betekent dat het product is gecodeerd. LB11 wijst hiertegenover echter op haar productie 41, waaruit blijkt dat bepaalde waren die op de prijslijst zonder een "(i)" vermeld worden, wel gecodeerd zijn. Voorts is onduidelijk wie de in productie 35 van Hennessy c.s. genoemde anonieme bron is, hoe hij aan zijn wetenschap komt en op welke prijslijst(en) de e-mail betrekking heeft. Daarom biedt deze

anonieme e-mail, tegenover de met productie 41 van LB11 onderbouwde betwisting daarvan door LB11, onvoldoende onderbouwing voor de stelling dat het ontbreken van het symbool "(i)" duidt op het op voorraad houden en aanbieden van gedecodeerde Hennessy-producten. Bij gebreke van enige andere onderbouwing, moet de stelling dat het ontbreken van het symbool (i) op de prijslijsten betekent dat het om een gedecodeerd product gaat, gelet op de gemotiveerde betwisting door LB11 als voorshands onvoldoende aannemelijk worden verworpen.

5.18. Bij haar akte aanvullende producties heeft Hennessy c.s. nog betoogd dat de facturen A tot en met E – in tegenstelling tot wat LB11 consequent betwist – illustreren dat de betreffende prijslijsten van LB11 naar concrete partijen goederen verwijzen. Waar zij dat op baseert is niet zonder meer duidelijk en Hennessy c.s. heeft dat ook niet toegelicht, zodat deze stelling als onvoldoende gemotiveerd ter zijde wordt gesteld.

5.19. De conclusie van het voorgaande luidt dat de door Hennessy c.s. overgelegde prijslijsten onvoldoende aannemelijk maken dat LB11 inbreuk maakt op de Hennessy-merken door niet-uitgeputte Hennessy-producten anders dan op T1 op voorraad te houden.

Prijslijsten - verhandelen, invoer

5.20. Voor zover uit de verschillen tussen de prijslijsten al zou kunnen worden opgemaakt (LB11 bestrijdt dit) dat de daarop genoemde Hennessy-producten zijn verhandeld, kan gelet op het voorgaande niet worden geconcludeerd dat aannemelijk is dat LB11 daarmee inbreukmakend heeft gehandeld. Uit de prijslijsten kan immers, gelet op het hiervoor overwogene, niet worden opgemaakt dat LB11 niet-uitgeputte Hennessy-producten in de EER verhandelde, dan wel invoerde en zelf onder T2 deed plaatsnemen.

Prijslijsten - gebruik in zakelijke stukken, aanbieden

5.21. Hetzelfde geldt voor de stelling van Hennessy c.s. dat LB11 inbreuk maakt(e) op de Hennessy-merken door gebruik van deze merken in zakelijke stukken, c.q. door het aanbieden van de Hennessy-producten in de prijslijsten. Het gebruik in zakelijke stukken en aanbieden van waren onder die merken is alleen niet toegestaan als het gebruik betrekking heeft op Hennessy-producten die inbreuk maken, dan wel indien wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad (vgl. HvJEU 04 november 1997, ECLI:EU:C:1997:517 (Dior/Evora), r.o. 36 en 48). Gelet op het voorgaande is voorshands onvoldoende aannemelijk dat daarvan sprake is.

Facturen

5.22. Ten aanzien van de als productie 87 in hoger beroep overgelegde facturen A tot en met E geldt het volgende. Hennessy c.s. maakt uit deze facturen op dat LB11 zich schuldig maakt(e) aan en/of betrokken was of is bij handelingen die inbreuk maken op de Hennessy-merken. Zij wijst er op dat de facturen A, B en C partijen goederen betreffen die door LB11 onder T2-status zijn ingekocht, zodat het communautaire goederen betreft. Zij betwist dat deze goederen door of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht en betoogt dat deze transacties mitsdien als inbreukmakend hebben te gelden, zolang LB11 niet bewijst dat (de merkrechten op) deze goederen waren uitgeput. Daarnaast betoogt Hennessy c.s. dat uit de facturen D en E blijkt dat LB11 partijen goederen onder T2-status in voorraad heeft doen houden, verkocht, verscheept en geëxporteerd, en dat ook met betrekking tot deze

goederen van merkinbreuk uitgegaan dient te worden zolang LB11 niet bewijst dat deze zijn uitgeput.

5.23. LB11 voert hier in de eerste plaats tegen aan dat de in productie 87 gestelde inbreuken tardief aan het standpunt van Hennessy c.s. ten grondslag zijn gelegd. Volgens LB11 probeert Hennessy c.s. met de overlegging van de stukken een gebrek in de stelplicht te helen, aangezien Hennessy c.s. alleen een beroep deed op handelingen die uit de prijslijsten zouden blijken. LB11 concludeert dat Hennessy c.s. met deze stukken haar feitelijke grondslag uitbreidt, hetgeen op grond van de ‘in beginsel strakke twee-conclusie-regel’ van artikel 347 lid 1 Rv niet is toegelaten.

5.24. Dit betoog faalt. De ‘in beginsel strakke twee-conclusie-regel’ in art. 347 lid 1 Rv houdt voor een appellant in dat na de memorie van grieven in beginsel geen nieuwe feiten of nieuwe stellingen kunnen worden aangevoerd. De regel kent een aantal uitzonderingen, waaronder het geval dat deze nieuwe feiten of nieuwe stellingen een nadere precisering vormen van een bij memorie van grieven of antwoord aangevoerde klacht of stelling. In het onderhavige geval heeft Hennessy c.s. de als productie 87 overgelegde facturen ingebracht ter ondersteuning van de eerder door haar aan haar vordering (en antwoord in hoger beroep) ten grondslag gelegde stellingen dat LB11 inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de Hennessy-merken door zonder toestemming van Hennessy c.s. binnen de EU (niet-uitgeputte) Hennessy-producten op voorraad te houden, in te voeren, te verhandelen en uit te voeren. Aan die stelling heeft Hennessy c.s. in eerste aanleg in de Memorie van Antwoord een aantal bewijsmiddelen ten grondslag gelegd. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Hennessy c.s. de facturen overgelegd, als aanvulling op deze bewijsmiddelen. Aldus is sprake van een nadere onderbouwing van eerder aangevoerde stellingen. Dit is toegestaan.

5.25. LB11 heeft ten pleidooie voorts betoogd dat de facturen niet aan de vordering van Hennessy c.s. ten grondslag kunnen worden gelegd, omdat deze onrechtmatig – want in strijd met de in het Vonnis, respectievelijk het Executievonnis, geformuleerde doelen van de bevolen exhibitie – zijn verkregen. Het dictum van het Vonnis vermeldt niet met welk doel de exhibitie is bevolen. De voorzieningenrechter wijdt daar ook geen expliciete overweging aan. In het Executievonnis heeft de voorzieningenrechter het doel van de exhibitie beschreven als: “bewijslevering met betrekking tot voldoende aannemelijk geachte inbreuken ten behoeve van een reeds aanhangige bodemprocedure”. Dat betekent echter niet dat indien hangende bedoelde bodemprocedure een voorlopige voorziening moet worden getroffen, bedoelde bescheiden niet daaraan ten grondslag mogen worden gelegd. Het hof onderkent dat de onderbouwing van het gevorderde executiebevel in hoger beroep daarmee mede kan worden gebaseerd op stukken die uit de in eerste aanleg bevolen inzage of exhibitie voortvloeien. Dit is een consequentie van het feit dat het Vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard is, zodat niet kan worden geoordeeld dat de in productie 87 overgelegde stukken onrechtmatig verkregen zijn. Reeds daarom faalt dit betoog van LB11.

5.26. Ten slotte heeft LB11 in haar pleidooi betoogd dat de in het arrest van het HvJEU van 8 april 2003 in de zaak Van Doren/Lifestyle (C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204), genoemde uitzondering van toepassing is, – samengevat – inhoudende dat wanneer er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd indien de vermeende inbreukmaker moet bewijzen dat van uitputting sprake is, het aan de merkhouder is om aan te tonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. LB11 stelt daartoe dat na de beslaglegging meerdere van haar bronnen zijn opgedroogd, zodat duidelijk is dat het gevaar bestaat voor afscherming van

— — — — —

ationale markten. Hennessy c.s. heeft betwist dat zij heeft bewerkstelligd dat LB11 van een aantal van haar leveranciers geen Hennessy-producten meer kan afnemen. Het had gelet op deze betwisting op de weg van LB11 gelegen om haar stelling op dit punt nader te onderbouwen. Dat heeft zij echter nagelaten. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat de stelling van LB11 aannemelijk is. Er is dan ook geen plaats voor de toepassing van de in het Van Doren/Lifestyle arrest geformuleerde uitzonderingsregel.

5.27. Hennessy c.s. heeft productie 87, na deze eerder vergeefs te hebben aangeboden (zie r.o. 1.3.), op de laatst mogelijke dag ingediend. Het hof heeft de door LB11 in reactie op productie 87 door LB11 ingediende productie 47 geweigerd wegens te late indiening. LB11 heeft vervolgens ten pleidooie tegen de door Hennessy c.s. als productie 87 overgelegde facturen slechts de hiervoor besproken formele verweren gevoerd. Zij is niet inhoudelijk op de facturen ingegaan, anders dan met de stelling dat haar algemene stelling dat alle door haar onder T2 aan haar afnemers aangeboden waren uitgeputte waren zijn, die naar zijn aard ook betrekking heeft op de in productie 87 genoemde waren. Ten gevolge van deze gang van zaken heeft het partijdebat met betrekking tot de door Hennessy c.s. aan productie 87 verbonden stellingen zich onvoldoende uitgekristalliseerd. Het hof heeft behoefte aan nadere informatie op dit punt. Op de voet van artikel 22 Rv zal het hof LB11 in de gelegenheid stellen een inhoudelijke reactie te geven op productie 87 van Hennessy c.s. In afwijking van artikel 2.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, zal het hof de termijn voor het nemen van de akte niet bepalen op twee weken, maar op vier weken.

5.28. Indien en voor zover het geven van een inhoudelijke reactie op productie 87 van Hennessy c.s. LB11 noodzaakt informatie te verschaffen over de herkomst van door haar bij de facturen A tot en met E verhandelde Hennessy-producten, geldt het volgende. LB11 wijst er op dat informatie waarmee zij kan aantonen dat de door haar verhandelde waren uitgeputte waren betreffen hoogst vertrouwelijk is, omdat Hennessy c.s. door het vrijgeven van deze informatie te weten komt wie van haar afnemers (uiteindelijk) aan LB11 levert, waarop Hennessy c.s. vervolgens de leveranties aan deze handelaar zou kunnen staken. Gelet op het vertrouwelijk karakter van de door LB11 te verstrekken informatie, zal het hof de betreffende informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk aanmerken en Hennessy c.s. op de voet van artikel 1019i Rv verbieden deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, anders dan in het kader van deze procedure, de door Hennessy c.s. jegens LB11 gevoerde bodemprocedure of door Hennessy c.s. hangende deze bodemprocedure gevorderde of te vorderen voorlopige voorzieningen. Daarnaast zal het hof de toegang tot de door LB11 te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties, voor zover deze informatie over leveranciers van LB11 bevat(ten), beperken tot:

- één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen medewerker (een bestuurder, personeelslid, of vaste accountant), en
- één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen advocaat,

die deze informatie uiteraard niet aan anderen mogen openbaren, in dier voege dat (deze personen namens)Hennessy c.s. aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerd aantal personen behoren slechts een versie van bedoelde stukken ter beschikking mag stellen, waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten zijn geschrapt of zodanig zijn bewerkt dat deze onleesbaar zijn. Het hof zal deze geheimhoudingsplicht versterken met een dwangsom, zoals hierna in het dictum weergegeven.

5.29. Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden tot het eindarrest.

6. Beslissing

Het hof:

6.1. stelt LB11 in de gelegenheid een akte te nemen waarin zij een inhoudelijke reactie geeft op productie 87 van Hennessy c.s. en verwijst de zaak daartoe naar de rol van **28 mei 2019**;

6.2. bepaalt dat, indien en voor zover de door LB11 te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties informatie bevat(ten) over de herkomst van door haar bij de facturen A tot en met E verhandelde Hennessy-producten, die informatie vertrouwelijk is en dat daarvoor het volgende geldt:

- verbiedt Hennessy c.s. deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, anders dan in het kader van deze procedure, de door Hennessy c.s. jegens LB11 gevoerde bodemprocedure of door Hennessy c.s. hangende deze bodemprocedure gevorderde of te vorderen voorlopige voorzieningen;
- verbiedt Hennessy c.s. de toegang tot de door LB11 te nemen akte en/of de bij die akte overgelegde producties, voor zover deze informatie over leveranciers van LB11 bevat(ten) ter kennis te stellen aan andere personen dan:
 - één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen medewerker (een bestuurder, personeelslid, of vaste accountant van MHCS, Hennessy, Polmos óf Macdonald & Muir), en
 - één door Hennessy c.s. tezamen aan te wijzen advocaat,

die deze informatie uiteraard niet aan anderen mogen openbaren, in dier voege dat Hennessy c.s. aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerd aantal personen behoren slechts een versie van bedoelde stukken ter beschikking mag stellen, waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten zijn geschrapt of zodanig zijn bewerkt dat deze onleesbaar zijn;

6.3. bepaalt dat Hennessy c.s. een dwangsom verbeurt van € 300.000,00 (zegge: driehonderdduizend euro) voor elke keer dat zij handelt in strijd met het hiervoor in r.o. 6.2. vermelde verboden, tot een maximum van € 3.000.000,00 (zegge: drie miljoen euro);

6.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 april 2019 in aanwezigheid van de griffier.

Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

