

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 21/04768
Zitting 4 november 2022

CONCLUSIE

G.R.B. van Peurseem

In de zaak

Coty Beauty Germany GmbH
eiseres
advocaat: T. Cohen Jehoram en G.J. Harryvan

tegen

EasyCOSMETIC Benelux B.V.
verweerster
advocaat: A.M. van Aerde

Partijen worden hierna verkort aangeduid als Coty respectievelijk Easycosmetic

1. Inleiding en samenvatting

1.1 Deze merkenzaak gaat over uitputting. De vraag is of Easycosmetics gebruik van verzendozen met daarop afgebeeld 80 verschillende merken – waaronder de merken Jil Sander en Davidoff waarvan Coty licentiehoudster is – een gegronde reden voor Coty vormt om zich te verzetten tegen dit gebruik van die merken op de verzendozen. De rechtbank oordeelde dat dit het geval was en zag in dit advertentiegebruik een gegronde reden, omdat Easycosmetic daarmee de suggestie wekt dat er een economische band bestaat tussen haar en de merkhouder. Het hof heeft geoordeeld dat dit geen gegronde reden oplevert voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling van de merkproducten te verzetten en dat dus sprake is van uitputting. Hiertegen wordt wat mij betreft tevergeefs in cassatie opgekomen door Coty. De bestreden uitspraak loopt in de pas met de tot nu toe elders in Europa gewezen (bodem)uitspraken in hoogste aanleg over deze kwestie (onder meer door het Bundesgerichtshof in Duitsland en de hoogste Oostenrijkse rechter, vgl. hierna in 2.11-2.14).

2. Feiten¹

2.1 In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan. Coty maakt deel uit van de internationaal opererende Coty-groep. De Coty-groep is actief in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty is binnen de Coty-groep verantwoordelijk voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Coty vervaardigt en verhandelt, al dan niet via dochtervennootschappen, parfumproducten onder verschillende merken. Zij heeft hiertoe van de houders van deze merken licenties verkregen.

2.2 Jil Sander GmbH (hierna: Jil Sander) is houdster van de volgende merkregistraties:

- a. het Uniewoordmerk JIL SANDER met registratienummer 004233003, aangevraagd op 11 januari 2005 en op 17 januari 2006 ingeschreven voor waren in klasse 3;
- b. het Uniewoordmerk JIL SANDER met registratienummer 012754611, aangevraagd op 2 april 2014 en op 27 augustus 2014 ingeschreven voor waren en diensten in klassen 3, 6, 9, 14, 18, 24, 25, 26 en 42;
- c. het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 012574364, aangevraagd op 7 februari 2014 en op 21 juli 2014 ingeschreven voor waren en diensten in klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 en 42:

JILSANDER

De merken van Jil Sander onder a. en b. zullen hierna als de Jil Sanderwoordmerken worden aangeduid en het merk onder c. als het Jil Sander-beeldmerk. Gezamenlijk zullen zij ook worden aangeduid als de Jil Sander-merken.

¹ De feiten zijn ontleend aan rov. 1.1-1.14 van het bestreden arrest: Hof Den Haag 17 augustus 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1949. Zie ook het vonnis in eerste aanleg: Rb. Den Haag 25 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2735, rov. 2.1-2.13.

- 2.3 De Jil Sander-merken zijn (onder meer) ingeschreven voor parfumproducten (in klasse 3). Coty heeft van Jil Sander een exclusieve licentie verkregen voor gebruik van de Jil Sander-merken voor parfumproducten. Daarnaast heeft zij van Jil Sander een (proces)volmacht verkregen om de Jil Sander-merken met betrekking tot waren in klasse 3 op eigen naam te handhaven.
- 2.4 Zino Davidoff S.A. (hierna: Davidoff) is houdster van de volgende merkregistraties:
- a. het internationale woordmerk DAVIDOFF met gelding in onder meer de Europese Unie met registratienummer 467510, ingeschreven op 27 januari 1982 voor waren in klassen 3, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 33 en 34
 - b. het hieronder afgebeelde internationale woord-/beeldmerk met gelding in onder meer de Europese Unie met registratienummer 876874, ingeschreven op 7 november 2005 voor waren en diensten in klassen 3, 9, 11, 14, 16, 18, 25, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 43, en 44:

DAVIDOFF

Het merk van Davidoff onder a. zal hierna als het Davidoff-woordmerk worden aangeduid en het merk onder b. als het Davidoff-beeldmerk. Gezamenlijk zullen zij ook worden aangeduid als de Davidoff-merken.

- 2.5 De Davidoff-merken zijn onder meer ingeschreven voor parfumproducten (in klasse 3). Lancaster B.V. (hierna: Lancaster), een onderneming behorende tot de Coty-groep, heeft van Davidoff een exclusieve licentie verkregen voor gebruik van de Davidoff-merken voor parfumproducten. Lancaster en Coty hebben van Davidoff tevens een (proces)volmacht verkregen om de Davidoff-merken met betrekking tot waren in klasse 3 op eigen naam te handhaven.
- 2.6 De Jil Sander-woordmerken en het Davidoff-woordmerk zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Woordmerken. Het Jil Sander-beeldmerk en het Davidoff-beeldmerk zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Beeldmerken. De Jil Sander- en de Davidoff-merken zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de Merken.
- 2.7 Coty maakt voor de verhandeling van haar producten gebruik van een selectief distributiestelsel. Binnen een dergelijk stelsel mogen alleen distributeurs die aan bepaalde criteria voldoen en daartoe zijn aangewezen, onder zekere voorwaarden een bepaald product verkopen, waarbij het niet is toegestaan dat product aan anderen dan eindgebruikers of andere aangewezen distributeurs te verkopen.
- 2.8 Easycosmetic verkoopt via haar websites www.easycosmetic.nl en www.easycosmetic.be parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Zij maakt geen deel uit van het selectieve distributiestelsel van Coty. Voor de verzending van via internet verkochte producten aan haar klanten maakt Easycosmetic gebruik van kleine (21,5 x 15,5 x 11,5 cm) verpakings-/verzendozen (hierna: de Verzendozen) waarvan hieronder afbeeldingen (overgelegd als productie 12 Coty) zijn weergegeven.



- 2.9 Op de Verzendozen zijn in totaal 80 tekens gelijk aan verschillende merken, waaronder de Woordmerken, afgebeeld. Deze 80 tekens betreffen merken waaronder producten worden verkocht die Easycosmetic is haar assortiment heeft (gehad).
- 2.10 De advocaat van Coty heeft Easycosmetic bij brief van 21 november 2018 onder meer - kort gezegd - gesommeerd het gebruik van de Merken op de Verzendozen te staken. Easycosmetic heeft hierop niet gereageerd.

Buitenlandse procedures over de Verzendozen

- 2.11 Coty heeft ten aanzien van de Verzendozen (dan wel vergelijkbare dozen) in Duitsland, Oostenrijk en Italië gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt.
- 2.12 Op 28 juni 2018 heeft het Duitse Bundesgerichtshof het cassatieberoep tegen de afwijzing van de vorderingen van Coty, gericht tegen The Smart Beauty Limited, gegrond op het Davidoff-beeldmerk en het merk JOOP!, afgewezen.
- 2.13 Op 26 november 2018 is een door Coty gevraagde voorlopige voorziening, gericht tegen Beauty Perfectionists Ltd, gegrond op de merken BOSS en JOOP! door het Oostenrijkse Handelsgericht Wien toegewezen. In het hiertegen ingestelde hoger beroep is dit vonnis vernietigd door het Oberlandesgericht Wien bij uitspraak van 29 april 2019 (prod. 14E EC). Het daartegen ingestelde cassatieberoep bij het Oberster Gerichtshof von Österreich is bij beslissing van 22 augustus 2019 verworpen (prod. 14D EC). In Oostenrijk is tevens een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Het Handelsgericht wees de vorderingen van Coty bij vonnis 18 december 2019 af (prod. 14B). In hoger beroep werd de vordering eveneens afgewezen bij beslissing van het Oberlandesgericht Wien van 26 juni 2020 (prod. 14A EC).
- 2.14 In Italië is een procedure aanhangig in eerste aanleg.

3. Procesverloop²

- 3.1 Samengevat heeft Coty in eerste aanleg, na vermindering van eis, een merkinbreukverbod, gevorderd, in het bijzonder door het gebruik te staken en gestaakt te houden van de Verzendozen, met nevenvorderingen (tot het doen van opgaven en vernietiging van de Verzendozen), op straffe van dwangsommen en kosten rechtens ex art. 1019h Rv.
- 3.2 In eerste aanleg is dat door de rechtbank grotendeels toegewezen. In haar optiek kan door het gebruik van de Merken op de Verzendozen bij het publiek (ten onrechte) de suggestie worden gewekt dat sprake is van een economische band met de merkhouders. De rechtbank heeft dit oordeel gebaseerd op het uiterlijk van de Verzendozen. Hierdoor wordt aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic overgeheveld, zodanig dat daarmee bij het publiek – dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren – de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouders.
- 3.3 Easycosmetic is van dit vonnis in hoger beroep gekomen met vijf grieven. Bij het bestreden arrest van 17 augustus 2021 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vordering van Coty afgewezen. Het hof heeft daartoe, voor zover relevant in cassatie, het volgende overwogen:

[...]

Grief 2: Gegronde redenen om gebruik van de Merken op de Verzendozen te verbieden ondanks uitputting?

10. Vaststaat dat Easycosmetics originele producten, voorzien van de Merken aanbiedt en verkoopt ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput - hierna ook: uitgeputte waren of producten -, omdat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer

² Het procesverloop is gedeeltelijk ontleend aan rov. 2-6 van het bestreden arrest.

zijn gebracht. Op grond van artikel 15, lid 1 UMV kan de merkhouders het gebruik van het merk voor uitgeputte waren niet verbieden. Op grond van lid 2 van artikel 15 UMV is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de merkhouders gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de uitgeputte waren. In deze zaak gaat het er om of sprake is van een gegronde reden voor Coty om zich te verzetten tegen het gebruik van de Merken op de Verzendozen. Het staat Easycosmetics niet alleen vrij om uitgeputte producten te verkopen en aldus de Merken te gebruiken, maar ook om de Merken te gebruiken teneinde de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen, bijvoorbeeld door daarvoor reclame te maken.³ Uit de hiervoor genoemde jurisprudentie van het HvJ EG valt af te leiden dat er, voor zover hier relevant, sprake is van zo'n gegronde reden als de wederverkoper het merk in reclame zo gebruikt dat bij het relevante publiek – de normaal geïnformeerde gemiddelde en redelijk oplettende consument van cosmetica en parfum – de indruk kan ontstaan dat een commerciële/ economische band tussen hem en de merkhouders bestaat. Als daarvan sprake is moet ervan worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomst(aanduidings)functie van het merk.⁴ De enkele omstandigheid dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van een merk doordat de, overigens correcte en loyale reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, vormt geen gegronde reden⁵.

11. Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een gegronde reden omdat door het gebruik van de Merken op de Verzendozen - ten onrechte - de indruk kan worden gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat het gebruik van de Merken door Easycosmetic op de Verzendozen het overhevelen van de aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic oplevert, zodanig dat daarmee bij het publiek – dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren – de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouders.

12. Op de binnen- en de buitenzijde van de Verzendozen zijn 80 tekens afgebeeld die gelijk zijn aan of overeenstemmen met luxe cosmetica- en parfum(woord en/of woord-/beeld)merken, waaronder de Merken. De dikte en grootte van de gebruikte letters van de afgebeelde tekens varieert per teken en sluit steeds nauw aan bij de dikte en de grootte van de (woord-/)beeldmerken van de verschillende merken. Deze aan de merken (soort)gelijke tekens zullen hierna ook worden aangeduid als de 'merken'. De handelsnaam van Easycosmetic en de slogan BEAUTY FOR LESS zijn op de buitenzijde van de Verzendoos, op een zich over de "merkenbrei" – door Easycosmetic aangeduid als een "wordcloud" – bevindende witte strook (een soort etiket), afgebeeld en zijn aldus afgebakend op de doos. Het woord easy in de handelsnaam is het enige woord op de Verzendoos dat met kleine letters is geschreven. Dit woord heeft dezelfde kleur oranje als de buitenkant van de Verzendoos, waarop de 'merken' in een iets lichtere teint oranje zijn afgebeeld. Aan de binnenzijde van de doos is de handelsnaam in witte letters op het effen donker ondervlak afgebeeld. Aan de binnenzijkanten zijn vele 'merken' afgebeeld op een grijze of bruine ondergrond.

13. Met deze presentatie van de 'merken' zal naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek de – terecht – indruk worden gewekt dat Easycosmetic producten, waarvan de 'merken' zijn afgebeeld, aanbiedt. Daarover bestaat ook geen verschil van mening en dit is ook de bedoeling van Easycosmetic. Naar het oordeel van het hof kan zonder nadere onderbouwing (die van Coty verwacht had mogen worden en), die ontbreekt, echter niet worden aangenomen dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de houders van alle op de verzendoos afgebeelde 'merken'. Dat publiek zal juist denken dat er geen sprake is van een economische band tussen de verkoper en de houders van al deze 'merken'. Hiertoe is het volgende redengevend.

³ HvJ EG 4 november 1997, Dior/Evora voornoemd, r.o. 38.

⁴ HvJ EG 8 juli 2010, C-558/09, ECLI:EU:C:2010:416, Portakabin, r.o. 35.

⁵ HvJ EG 8 juli 2010, Portakabin voornoemd, r.o. 89.

14. Het relevante publiek wordt, naar tussen partijen vaststaat, in deze branche geconfronteerd met vele verschillende verkopers van cosmetica en parfums van de vermelde merken, met toegenomen internetverkoop en parallelhandel. Easycosmetic heeft onbetwist gesteld dat producten van de Merken, die volgens Coty (al) te koop zijn vanaf 11 /12 euro, worden aangeboden in honderden winkels die geen distributie-/commerciële relatie met de merkhouders hebben. Ongeacht of dat publiek ervan op de hoogte is dat er ook (internet)verkopers zijn die (wel) een commerciële band met de merkhouders hebben (zoals Coty stelt en Easycosmetic betwist) en of de consumenten aan het bestaan van die commerciële band belang hechten, zal dat publiek dus ten minste rekening houden met de mogelijkheid dat producten van de Merken worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders.

15. Door de handelsnaam en de slogan op een effen witte of donkere ondergrond en afgebakend van de "merkenbrei" te vermelden, springen deze eruit en wordt de aandacht van het publiek primair naar die handelsnaam en slogan getrokken. Pas daarna vallen de afgebeelde 'merken' op waarvan de kleur slechts gering verschilt van de ondergrond. Het gaat om een grote hoeveelheid 'merken' die direct naast, onder en boven elkaar zijn afgedrukt, waardoor het eruitziet als één geheel (een soort pakpapier) en waarbij geen enkel 'merk' bijzondere aandacht krijgt. Door deze presentatie zal de indruk ontstaan dat het hier primair gaat om de verkoper Easycosmetic, die cosmetica van vele merken verkoopt, zonder dat het daarbij specifiek gaat om bepaalde merken. Van gebruik dat een commerciële band met merkhouders zou kunnen suggereren, zoals het op prominente wijze gebruik maken van bepaalde merken en het met de handelsnaam of presentatie van de eigen "winkel" aansluiten bij de huisstijl van bepaalde merkhouders, heeft Easycosmetic juist afgezien. Dat is ook niet goed mogelijk bij de vermelding van 80 merken op een kleine doos.

16. Dat het woord easy en de ondergrond van de 'merken' aan de buitenzijde van de Verzendoos dezelfde kleur oranje hebben, is geen aanwijzing voor een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders, al omdat niet gesteld of gebleken is dat die kleur onderdeel uitmaakt van de beeldmerken. In het gebruikte lettertype kan zo'n aanwijzing evenmin worden gevonden. Daargelaten of het gebruikte lettertype voor de 'merken' enerzijds en voor de handelsnaam en de slogan anderzijds hetzelfde is (zoals Coty stelt en Easycosmetic betwist), wordt met het gebruikte lettertype voor de 'merken' geen aansluiting gezocht bij de beeldmerken. Met de dikte en de grootte van de letters is wel aangesloten bij de beeldmerken, maar blijkens het door Coty overgelegde overzicht van een aantal 'merken' (pagina 30 MvA) en de overgelegde beeldmerken (productie 2 en 4 Coty) wijkt het gebruikte lettertype juist in meer of mindere mate af van dat van de beeldmerken. Daarom kan, ook als het lettertype van de handelsnaam en de slogan al dezelfde zou zijn als dat van de 'merken', niet worden geoordeeld dat Easycosmetic daarmee heeft aangesloten bij de huisstijl van (een of meer) beeldmerken. Integendeel, zij heeft door het gebruik van de kleur en het lettertype van haar handelsnaam – die ook op haar website op die wijze wordt gebruikt (vergl. Producties 8-10 Coty) – de 'merken' juist aan haar huisstijl aangepast.

17. Ten slotte zal het publiek door het gebruik van de voor de Benelux-consument begrijpelijke betekenis van de slogan BEAUTY FOR LESS, de indruk krijgen dat Easycosmetic de merkproducten aanbiedt voor een lagere prijs dan de "officiële prijs" en (dus) een - niet economisch aan de merkhouders verbonden - discounter is.

18. Dat Easycosmetic door deze wijze van adverteren mogelijk profiteert van de aantrekkingskracht en de reputatie van de 'merken' en voordeel haalt uit het gebruik daarvan doordat de reclame voor de wederverkoop van de waren van die 'merken' haar eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat een commerciële band wordt gesuggereerd of anderszins sprake is van een gegronde reden als bedoeld in lid 2 van artikel 15 UMV (zoals hiervoor in rechtsoverweging 10, laatste volzin, onder verwijzing naar het Portakabin-arrest reeds overwogen).

19. Coty heeft onder meer ter onderbouwing van haar stelling dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van voormelde commerciële band nog aangevoerd dat het gebruik van de Merken op de Verzendoos afwijkt van hetgeen in de branche gebruikelijk is, in die zin dat andere verkopers niet zo'n verzendoos gebruiken (maar wel verschillende merken tegelijk/ een (selectie) van hun assortiment op verschillende andere manieren tonen). Dit is naar het oordeel van het hof geen,

althans onvoldoende reden om aan te nemen dat het publiek daardoor in dit geval, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het uiterlijk van de Verzenddoos en de daardoor opgewekte indruk, wel een commerciële band zal (kunnen) veronderstellen. *Waarom* die enkele omstandigheid ertoe zou leiden dat de consument tot een ander oordeel zou komen over de positie van Easycosmetic heeft Coty niet onderbouwd. Voor zover zij bedoelt te stellen dat *daardoor* (eerder) de indruk ontstaat dat het gebruik van de 'merken' losstaat van een concrete aanbieding en dat om die reden (eerder) een commerciële band wordt gesuggereerd, wordt dat standpunt verworpen op grond van hetgeen hierna wordt overwogen.

20. Coty stelt dat sprake is van ontoelaatbaar merkgebruik omdat dat merkgebruik op de Verzenddoos niet in relatie staat tot en is losgekoppeld van een concrete aanbieding en dus niet wordt gebruikt als reclame voor specifieke producten, maar als reclame voor de onlinewinkelier Easycosmetic. Het gebruik van de 'merken' zou tot doel hebben de consumenten ervan te overtuigen dat zij er goed aan hebben gedaan om een product bij Easycosmetic te kopen en (dus) om de aan de merken klevende goodwill over te hevelen naar de onderneming van Easycosmetic. Hierdoor zou, begrijpt het hof deze stelling, een commerciële band worden gesuggereerd en/of anderszins sprake zijn van ontoelaatbaar merkgebruik.

21. De omstandigheid dat artikel 15, lid 1 UMV de rechten van de merkhouder op grond van artikel 9, lid 2, sub a UMV, dat gaat over gebruik voor waren (en diensten), beperkt, brengt mee dat het merk, ook in geval van uitputting, in reclame uitsluitend voor (die uitgeputte) waren mag worden gebruikt. Daarvoor is vereist dat sprake is van een concrete verwijzing naar de originele waren en de reclame dus product-gerelateerd is. Anders dan Coty is het hof, met het Duitse Bundesgerichtshof in zijn voormelde uitspraak van 28 juni 2018⁶, van oordeel (...) dat door de vermelding van de 'merken' op de Verzenddoos sprake is van een concrete verwijzing naar de (uitgeputte) producten van (onder meer) de Merken. Het publiek zal er immers door die vermelding van uitgaan dat Easycosmetic producten van de Merken (en van de overige 'merken') verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Voor zover Coty ook stelt dat de reclame niet product-gerelateerd is omdat de concrete (merk)producten niet genoemd of zichtbaar zijn, faalt deze stelling, nu het voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig is dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product wordt gebruikt. Een wederverkoper mag het merk in reclame (in algemene zin) gebruiken, indien hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt en daarover op het geplande moment van levering kan beschikken zonder inbreuk te maken. Het publiek zal de reclame ook aldus begrijpen. Dat door de vermelding van de andere 'merken' op de doos ook reclame wordt gemaakt voor producten van die 'merken' en voor de onderneming van Easycosmetic doet er niet aan af dat de reclame product-gerelateerd is. Daaraan doet ook niet af dat de Verzenddoos wordt ontvangen door een consument die al een aankoop heeft gedaan en dus al een aankoopbeslissing heeft genomen. Ook daarna blijft deze consument een (potentiële) klant. Easycosmetic heeft onbetwist gesteld dat het vaak voorkomt dat klanten nadat zij eerder gekochte goederen hebben ontvangen nieuwe bestellingen doen. Deze product-gerelateerde reclame richt zich dus ook tot deze consument. Dit geldt overigens ook voor anderen die de Verzenddoos mogelijk zien. De stelling van Coty dat niet meer van belang is de ontvanger van de Verzenddoos te informeren over het assortiment dat Easycosmetic verkoopt, acht het hof dan ook onjuist.

22. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat door het gebruik van de Merken op de Verzenddozen bij het relevante publiek niet de indruk kan ontstaan dat een economische band bestaat tussen Easycosmetic en de houders van al de op de Verzenddoos vermelde 'merken', waaronder de Merken. Dit geldt te meer nu

-naar Easycosmetic onbetwist heeft gesteld, de groep van de op de Verzenddoos vermelde 'merken' te divers is om aan te nemen dat met al de houders van die verschillende merken een commerciële band bestaat. Hieraan kan niet afdoen dat er ook wederverkopers zijn die een commerciële band hebben met verschillende merkhouders. Niet gesteld of gebleken is dat het publiek zal (kunnen) menen dat er wederverkopers zijn die met houders van merken die zo

⁶ ECLI:DE:BGH:2019:2806 18221.16.0, prods. 16 Coty en 3 EC.

divers zijn als sommige van de op de Verzenddoos vermelde 'merken' tegelijkertijd een commerciële relatie hebben;

-de Verzenddoos alleen wordt gezonden aan internet-consumenten die een aankoop hebben gedaan bij Easycosmetic en het bedrijf, een internetdiscounter, dus kennen, waarbij het hof opmerkt dat Easycosmetic zich op haar website ook presenteert als een internetdiscounter blijkens daarop vermelde teksten als "BEAUTY FOR LESS", GROTE MERKEN VOOR KLEINE PRIJZEN" en "tot 55% besparen op parfum bij easyCOSMETIC". Weliswaar zal het voorkomen dat ook anderen (die de website niet kennen) de doos zien, maar het bovenstaande geldt in ieder geval voor een aanzienlijk deel van het publiek.

23. De stelling van Coty dat het gebruik van de Merken op de Verzenddoos volgt op een (overdadig) merkgebruik op de website kan aan het bovenstaande niet afdoen. Coty stelt niet dat dat merkgebruik op de website op zichzelf de indruk kan wekken van een commerciële band of anderszins een gegronde reden oplevert om zich daartegen ondanks de uitputting te verzetten. Nu dat naar het oordeel van het hof ook geldt voor de Verzenddoos op zichzelf, is er geen reden, althans heeft Coty onvoldoende aangevoerd, om aan te nemen dat de Verzenddoos een andere indruk zal wekken nadat de consument de website heeft bekeken. Naar het oordeel van het hof geldt veeleer het tegenovergestelde. Zoals hiervoor overwogen zal het relevante publiek (dat rekening houdt met de mogelijkheid dat producten van de Merken worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders) na het zien van de website juist denken dat geen sprake is van een commerciële band tussen deze verkoper en de merkhouders en in dat licht de Verzenddoos beoordelen.

24. Coty heeft voorgesteld prejudiciële vragen aan het Hof van justitie EU te stellen over niet product-gerelateerd merkgebruik (indien het hof het niet eens is met de rechtbank, begrijpt het hof (zie punt 60 MvA, zie echter ook punten 2 en 3 MvA)), omdat het daarbij gaat over de nadere uitleg van het leerstuk van het suggereren van een commerciële band. Nu naar het oordeel van het hof de vermelding van de Merken op de Verzenddoos product-gerelateerd merkgebruik door Easycosmetic betreft, ziet het geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen.

25. Het bovenstaande brengt mee dat grief 2 slaagt. Het hof dient derhalve nog de overige door Coty voor haar vorderingen aangevoerde grondslagen te beoordelen

26. Coty heeft aan haar vorderingen ook ten grondslag gelegd

a. dat sprake is van een gegronde reden om zich tegen het gebruik van de Merken op de Verzenddoos te verzetten, alleen al omdat dit gebruik van de Merken niet overeenstemt met de gebruikelijke wijze van adverteren in de branche van niet-aangesloten wederverkopers;

b. dat de Merken door Easycosmetic niet worden gebruikt voor (ter onderscheiding van) waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten (verkoop van cosmetica en parfums) en dus niet voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven (cosmetica en parfum in klasse 3). Aldus zou geen sprake zijn van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a UMV, maar van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub b en/of c UMV. In die gevallen zou Easycosmetic geen beroep toekomen op uitputting.

27. Ad a. Het hof is met het Bundesgerichtshof in voormelde uitspraak van oordeel dat om een gegronde reden als bedoeld in artikel 15, lid 2 UMV aan te kunnen nemen, het niet voldoende is dat sprake is van een in de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke reclame. Voor het aannemen van een gegronde reden is, ook in geval van zo'n reclame, nodig dat (daardoor) afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Dat is met name het geval als sprake is van ernstige schade aan de reputatie van de Merken of de suggestie van een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Naar het oordeel van het hof volgt dat ook uit het hiervoor reeds aangehaalde Dior/Evora-arrest. Daarin overwoog het HvJ EG dat het feit (in die zaak) dat een wederverkoper, die normaal gesproken gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor de merkproducten gebruik maakt van de in zijn branche gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkend wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden oplevert om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in de reclame van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt (ro. 46). Uit deze

overweging kan niet a contrario worden afgeleid dat al sprake is van een gegronde reden indien een wederverkoper een merk in een reclame op een niet in zijn branche gebruikelijke wijze gebruikt. Zoals hiervoor overwogen is het hof van oordeel dat door het gebruik van de Merken op de Verzendoos niet de suggestie kan worden gewekt dat sprake is van een commerciële band tussen Easycosmetic en de merkhouders. Coty beroept zich er niet op dat door deze wijze van gebruik van de Merken sprake is van (ernstige) schade aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de Merken. Dat anderszins sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Merken is niet gesteld, althans niet (voldoende) onderbouwd. Ook op deze grondslag kan het gevorderde niet worden toegewezen.

28. Ad b. Nog daargelaten dat het Davidoff-beeldmerk ook is gedeponereerd voor verkoopdiensten, is het hof, zoals hiervoor uiteengezet, van oordeel dat Easycosmetic de Merken wel (product-gerelateerd) gebruikt voor producten en dus voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn gedeponereerd. Ook deze grondslag slaagt niet.

29. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Coty zich niet tegen het gebruik van de Merken op de Verzendoos kan verzetten. Om die reden slagen ook grieven 3 en 4, gericht tegen de toewijzing van nevenvorderingen [niet, A-G] en behoeven die geen verdere behandeling. Aan de bewijsaanbiedingen van Coty gaat het hof als niet ter zake dienende voorbij.

[...]"

- 3.4 Coty is tijdig in cassatie gekomen. Easycosmetic voert verweer. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna tijdens Coty is gerepliceerd en tijdens Easycosmetic gedupliceerd.

4. **Bespreking van het cassatiemiddel**

- 4.1 Het middel bestaat uit vijf onderdelen die zijn onderverdeeld in subonderdelen. Onderdeel 1 gaat over de uitleg van de tweede grief van Easycosmetic in hoger beroep en daarmee samenhangend de verhouding tussen het eerste en het tweede lid van art. 15 UMVo. Onderdelen 2 en 3 zien op gegronde redenen bedoeld in art. 15 lid 2 UMVo. Onderdeel 4 gaat over de vraag of Easycosmetic de merken gebruikt voor producten en dezelfde waren als waarvoor de merken zijn gedeponereerd. Onderdeel 5 is een voortbouwklacht. In deze zaak is alleen aan de orde of het gebruik van tekens door Coty de suggestie wekt van een commerciële band met de merkhouders en dus niet de vraag of dit gebruik schade aan het onderscheidend vermogen van de betreffende merken toebrengt of reputatieschade kan opleveren (vgl. rov. 27 van het bestreden arrest, waar geen klacht tegen is gericht).
- 4.2 Ik vat eerst de redenering samen die het hof hanteert ter onderbouwing van zijn oordeel dat het gebruik van de 'merkenbrei' op de verpakkingendozen van Easycosmetic bij het publiek geen suggestie of indruk van een economische band wekt tussen Easycosmetic en de merkhouders:

1. Het publiek is gewend aan verkoop via kanalen zonder band met de merkhouders (rov. 15);
2. Easycosmetics handelsnaam en logo springen eruit op aandachttrekkende wijze; de 'merkenbrei' wordt weergegeven als een soort pakpapier en dat is geen wijze van gebruik die een commerciële band zou kunnen suggereren (rov. 15);
3. Dezelfde kleur oranje van het woord 'easy' en de 'merkenbrei' vormt geen aanwijzing voor een economische band (rov. 16);
4. Het gebruikte lettertype van de 'merkenbrei' zoekt geen aansluiting bij de huisstijl van de beeldmerken, maar het is juist andersom: de 'merkenbrei' is aangepast aan de huisstijl van Easycosmetic (rov. 16);
5. 'BEAUTY FOR LESS' suggereert dat Easycosmetic een discounter is (rov. 17);
6. Dat deze wijze van adverteren een kwaliteitsuitstraling geeft aan eigen activiteiten van Easycosmetic, is op zichzelf geen reden om een commerciële band te kunnen suggereren of

- anderszins een gegronde reden in de zin van art. 15 lid 2 UMV (rov. 18);
7. Dat deze reclamevorm afwijkt van wat in de branche gebruikelijk is, is onvoldoende reden om wel een suggestie van een commerciële band aan te nemen (rov. 19 en 27);
8. Waarom deze afwijkende reclamevorm wel een suggestie van een commerciële band suggereert bij het publiek, is door Coty niet onderbouwd (rov. 19)
9. Voor zover is bedoeld dat door deze afwijkende reclamevorm de indruk ontstaat dat het gebruik van de 'merkenbrei' los staat van een concrete aanbieding en om die reden een suggestie van een commerciële band wordt gewekt, omdat dit geen reclame voor producten is, maar reclame voor onlinewinkelier Easycosmetic (goodwilloverheveling), wordt dat verworpen. Het klopt dat reclame product-gerelateerd moet zijn bij het uitputtingsvraagstuk. In lijn met de BGH uitspraak oordeelt het hof dat de 'merkenbrei' op de verzendoos een concrete verwijzing is naar de (uitgeputte) producten van (onder meer) de Merken vormt, omdat het publiek er door die vermelding van uit zal gaan dat Easycosmetic producten voorzien van de Merken verkoopt en dat is reclame voor die producten (rov. 19-21 en 28);
10. Voor uitputting is niet vereist dat het merk in reclame voor een concreet of bepaald product wordt gebruikt, een wederverkoper mag het merk in reclame (in algemene zin) gebruiken als hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt of erover kan beschikken ten tijde van levering zonder inbreuk te maken (rov. 21);
11. Dat er ook andere merken op de doos staan en dus daarvoor ook reclame wordt gemaakt net als voor Easycosmetic zelf, doet er niet aan af dat sprake is van product-gerelateerde reclame (rov. 21);
12. Dat de consument de doos ontvangt na de aankoopbeslissing, is niet relevant, omdat deze ook daarna een (potentiële) klant blijft; klanten doen vaak nieuwe bestellingen na ontvangst van de goederen, waarmee de stelling van Coty wordt verworpen dat het niet meer van belang zou zijn om de ontvanger van de Verzendoos te informeren, terwijl bovendien ook derden de dozen kunnen zien (rov. 21);
13. Bovendien is de groep merken op de doos te divers om aan te nemen dat met al die merkhouders tegelijkertijd een commerciële band zou bestaan (rov. 22);
14. Daar komt bij dat de verzendoos alleen naar internet-consumenten wordt gestuurd die gekocht hebben bij Easycosmetic, een internetdiscounter die zij daardoor kennen (rov. 22);
15. Easycosmetic presenteert zich op haar website ook als internetdiscounter met teksten als BEAUTY FOR LESS, GROTE MERKEN VOOR KLEINE PRIJZEN en 'tot 55% besparen op parfum bij easyCOSMETIC'.
16. Coty heeft onvoldoende aangevoerd om aan te kunnen nemen dat de verzendoos een andere indruk zal wekken nadat de consument de website heeft bekeken; het is volgens het hof eerder omgekeerd (rov. 23).

Juridisch kader

- 4.3 Vooropgesteld wordt dat in dit geding de Uniemerkenverordening (hierna: UMVo) van toepassing is⁷. Art. 9 UMVo bepaalt welke rechten verbonden zijn aan het Uniemerken. Het eerste lid bepaalt dat de inschrijving van een Uniemerken de houder ervan een uitsluitend recht geeft. Het tweede lid geeft de merkhouder het recht om iedere derde die niet zijn toestemming heeft, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden in de onder a t/m c genoemde gevallen (zie hierna in 4.71).
- 4.4 Art 15 UMVo regelt de zogenoemde uitputting van het aan het Uniemerken verbonden recht en bepaalt het volgende:
- “1. Een Uniemerken verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

⁷ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken, PbEU, L154/1 (UMVo).

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

- 4.5 Op grond van het eerste lid omvat de merkenrechtelijk voorbehouden handelingen niet het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren die onder het merk door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. In dat verband wordt gesproken van uitputting (of uitdoving) van het merkrecht. Hieruit volgt dat uitputting in de eerste plaats is beperkt tot waren die in de EER in het verkeer zijn gebracht⁸. De Uniewetgever heeft daarmee de merkhouder toegestaan om alleen de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren⁹. De ratio hiervan is dat de rechthebbende al bij de eerste verhandeling van het product in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en er geen (rechts)economische rechtvaardiging meer bestaat om hem die gelegenheid opnieuw te bieden bij iedere opvolgende verhandeling van het betrokken product¹⁰.
- 4.6 Ik verwijs naar punten 2.7 e.v. van mijn eerdere conclusie van 25 februari 2022 (ECLI:NL:PHR:2022:181)¹¹ en herhaal dat de Europese uitputtingsregel dient te worden gezien tegen de achtergrond van de verdragsbepalingen over de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen (met name art. 34 VWEU) en de bescherming van IE-rechten (art. 36 VWEU)¹². Uit art. 36 VWEU volgt dat de bescherming van IE-rechten een beperking van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen. Bij de vraag of de uitoefening van een IE-recht een toelaatbare beperking van het vrij verkeer van goederen vormt, betreft het HvJ EU de “wezenlijke functie” van het betrokken IE-recht en het daarvan afgeleide “specifieke voorwerp” van het recht, de kern van het recht. Volgens het HvJ EU is de belangrijkste wezenlijke functie van het merkrecht de herkomstfunctie: de consument of eindgebruiker moet het product zonder gevaar voor verwarring kunnen onderscheiden van producten van andere herkomst (de herkomst(aanduidings- of garantie)functie)¹³. Daaruit volgt dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht om op te komen tegen ieder gebruik dat aan de

⁸ HvJEG 16 juli 1998, C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374, NJ 1999/392, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1999/0061, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1998/35, m.nt. E.J. Arkenbout (*Silhouette*).

⁹ Zie HvJEU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, NJ 2019/181, m.nt. Ch. Gielen, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*), punt 31; HvJEU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525, m.nt. J.H. Spoor, IER 2011/58, m.nt. C. Gielen (*L'Oréal/eBay*), punt 60; HvJEG 15 oktober 2009, C-324/08, ECLI:EU:C:2009:633, NJ 2011/165, m.nt. Ch. Gielen, IER 2010/9, m.nt. H.M.H. Speyart (*Makro e.a./Diesel*), punt 32.

¹⁰ Vgl. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/15 en HvJEG 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, BMM Bulletin 2006/14, SEW 2005, p. 325 m.nt. B.J. Drijber (*Peak Holding*), punt 40; HvJEU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, NJ 2013/282, m.nt. M.R.F. Senftleben (*Viking Gas/Kosan Gas*), punt 32.

¹¹ Nog geen HR-uitspraak in deze *Converse*-zaak. Voor het uitputtingsleerstuk verwijs ik verder naar mijn conclusies vóór HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:417, RvdW 2021/337 (*Laroche*) (ECLI:NL:PHR:2020:687, punt 2.3 e.v) en vóór HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641, NJ 2021/303, m.nt. Ch. Gielen (*Hennessy*) (ECLI:NL:PHR:2020:1011, punten 2.3 e.v.).

¹² Vgl. o.a. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punten 26-28, 40-41; HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*), punt 37; HvJEU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:666 (*Schweppes/Red Paralela*), punt 30.

¹³ Zie o.a. HvJEU 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, NJ 2019/181, m.nt. Ch. Gielen, IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink e.a. (*Mitsubishi/Duma*), punt 35; HvJEU 23 maart 2010, C-236/08, C-238/08 en C-237/08, ECLI:EU:C:2010:159, NJ 2012/523, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/176, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Google France en Google Inc/Louis Vuitton e.a.*), punt 82.

herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht¹⁴. Het merk heeft volgens het HvJ EU met name tot specifiek voorwerp om aan de merkhouder het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen¹⁵. Een beperking van het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke interne markt is alleen toegelaten, indien die beperking wordt gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht vormen¹⁶. De uitoefening van het merkrecht mag geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten zijn¹⁷. De uitputtingsregel verhindert dit. Evenals art. 36 VWEU beoogt de uitputtingsregel de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijk markt met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product dat van een merk is voorzien in beginsel mogelijk te maken¹⁸.

- 4.7 De uitputtingsregel heeft alleen betrekking op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder. De toestemming moet dus zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt

¹⁴ Zie o.a. HvJEG 23 mei 1978, 102/77, ECLI:EU:C:1978:108, NJ 1979/336, m.nt. L.W.H. (*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*), punt 7; HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 47; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 25.

¹⁵ Zie o.a. HvJEG 31 oktober 1974, 16-74, Jur. 1974, p. 1183, BIE 1975/2 (*Centrafarm/Winthrop*), punt 8; HvJEG 23 mei 1978, 102/77, ECLI:EU:C:1978:108, NJ 1979/336, m.nt. L.W.H. (*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*), punt 7; HvJEG 10 oktober 1978, 3/78, ECLI:NL:XX:1978:AC1627, NJ 1979/337, m.nt. L.W.H., SEW 1979, p. 165, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (*Centrafarm/American Home Products*), punt 11; HvJEG 17 oktober 1990, 10/89, ECLI:NL:XX:1990:AD1254, NJ 1992/743 (*HAG II*), punt 14; HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:NL:XX:1994:AD2126, NJ 1995/480, m.nt. D.W.F. Verkade (*Ideal-Standard*), punt 33; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 22; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 52; HvJEG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, NJ 2003/265, m.nt. M.R. Mok, IER 2003/10, m.nt. C. Gielen, Ondernemingsrecht 2003/30, m.nt. B.J. Drijber (*Arsenal/Reed*), punten 48-50; HvJEU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:666 (*Schweppes/Red Paralela*), punten 36-37.

¹⁶ Zie o.a. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 42; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 21; Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/14; P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2021, nr. 14.

¹⁷ HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 3.

¹⁸ Vgl. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 40; HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*), punt 42; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade (*Loendersloot/Ballantine*), punt 18; HvJEG 23 februari 1999, nr. C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 57.

ingeroepen en kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn¹⁹.

- 4.8 Het tweede lid van art. 15 UMVo, waar het in deze zaak voornamelijk om gaat, bepaalt dat de uitputtingsregel in lid 1 niet geldt indien de merkhouder gegronde redenen heeft om zich tegen de verhandeling van de waren of het verrichten van diensten te verzetten²⁰. Als voorbeeld noemt de bepaling wijziging of verslechtering van de waar nadat deze in het verkeer zijn gebracht. Dit zijn slechts voorbeelden, want ook zonder een wijziging of verslechtering kan sprake zijn van gegronde redenen. Zoals in deze zaak aan de orde komt, kan ook de wijze waarop reclame wordt gemaakt gegronde redenen opleveren voor de merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door de wederverkoper. De wederverkoper mag niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder en moet dus trachten te voorkomen dat de betreffende wijze van reclame maken de waarde van het merk aantast²¹. Er is sprake van gegronde redenen indien door het gebruik van het merk (ernstige) schade wordt toegebracht aan de reputatie van het merk²². Daarnaast is er sprake van een gegronde reden als het gebruik van het merk in een advertentie de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder²³. Alleen dat laatste speelt in onze zaak.
- 4.9 Als door gebruik van het merk in reclame de indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en een derde, meer in het bijzonder dat die derde tot het distributienet van de merkhouder behoort, of dat er een bijzondere band bestaat tussen de twee ondernemingen of personen, zal dit een gegronde reden opleveren voor de merkhouder bij wijze van 'uitzondering' op de 'hoofregel' van uitputting²⁴. Volgens het HvJ is een dergelijk gebruik van het merk niet nodig om het doel van de uitputtingsregel (onbelemmerde verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht) te verzekeren. Bovendien druist dit in tegen de verplichting loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder en tast dit de

¹⁹ HvJEG 1 juli 1999, C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347, Ondernemingsrecht 1999/71, m.nt. M.R. Mok (*Sebago Inc. e.a./G-B Unic*), punten 18-22. Zie ook Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/395.

²⁰ Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/398.

²¹ HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*), punt 43 e.v.

²² HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*), punt 46; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 49.

²³ HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 80; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, IER 1999/16, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 51.

²⁴ Dogmatisch juist is om de uitputtingsregel uit art. 15 lid 1 UMVo als uitzondering op de hoofregel van aan de merkhouder voorbehouden handelingen van art. 9 lid 2 UMVo te zien en lid 2 van art. 15 UMVo als het niet van toepassing zijn van deze uitzondering bij gegronde redenen voor de merkhouder voor verzet tegen een beroep op die uitputtingsuitsluiting. Vandaar dat hier 'uitsluiting' en 'hoofregel' tussen aanhalingstekens staan. Zie HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 80; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, IER 1999/16, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 51.

waarde van het merk aan doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, hetgeen in strijd is met het specifieke voorwerp van het merkrecht²⁵. De vraag of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden²⁶. In het arrest *Portakabin/Primakabin* heeft het HvJ EU aanwijzingen gegeven voor het nemen van zo'n beslissing bij verkoop van tweedehands waren²⁷.

- 4.10 Alvorens de klachten te bespreken, bezie ik het preliminaire punt van Easycosmetic als verwoord in haar s.t. 0.1 en 0.2. Easycosmetic betoogt dat Coty een ontoelaatbare herkansingsvordering heeft ingesteld en misbruik van recht maakt, omdat de hoogste Duitse en Oostenrijkse Uniemerkenrechters zich al hebben uitgesproken over de materie die in deze zaak aan de orde is. Volgens Easycosmetic mag de Nederlandse rechter daarover geen ander oordeel geven. Alleen al daarom zou het cassatieberoep van Coty moeten stranden volgens Easycosmetic.
- 4.11 Dat lijkt mij niet. Ik wijs erop dat het hof in rov. 7 heeft geoordeeld dat de Nederlandse rechter zich niet onbevoegd hoeft te verklaren vanwege litispendingie met de eerder aanhangig gemaakte vorderingen in Duitsland en Oostenrijk, omdat er in dit geval geen sprake is van dezelfde partijen en dat is een van de voorwaarden voor litispendingie. Vervolgens heeft het hof in rov. 8 geoordeeld dat Easycosmetic gelet op hetgeen het hof daarna zal overwegen geen belang heeft bij de beoordeling van de verweren die inhouden dat de rechtbank als Nederlandse Unierechtbank haar oordeel moet richten naar het oordeel van de Duitse Unierechter, of het gevorderde had moeten afwijzen op grond van misbruik van omstandigheden of rechtsverwerking.
- 4.12 Voor zover Easycosmetic stelt dat het hof zich vanwege litispendingie onbevoegd had moeten verklaren, vormt haar preliminaire punt een zelfstandige klacht die Easycosmetic naar voren had moeten brengen bij incidenteel cassatieberoep. In cassatie moet de verweerder immers tegen elke voor hem ongunstige beslissing incidenteel cassatieberoep instellen²⁸. Nu dit niet is gebeurd, kan dit punt in cassatie verder niet aan de orde komen.
- 4.13 Voor zover Easycosmetic betoogt dat de Hoge Raad zijn oordeel in deze zaak dient te richten naar dat van de Duitse en Oostenrijkse Uniemerkenrechter, geldt dat rechtseenheid weliswaar een na te streven doel is, maar dit niet met zich brengt dat een nationale rechter is gebonden aan een inhoudelijk oordeel van een buitenlandse rechter in een zaak tussen andere partijen²⁹. Ik wijs op punt 17 van de considerans van de UMVo dat leert dat voorkomen

²⁵ HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 52.

²⁶ HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 55; HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 82.

²⁷ Zie hierna bij de bespreking van subonderdeel 2.1.

²⁸ Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/234.

²⁹ Vgl. Rb. Den Haag 5 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7178, rov. 4.12 en 4.13. De rechtbank heeft in die zaak het oordeel gevolgd van een ander Uniegerecht dat dezelfde rechtsvraag al had beslist. Hoewel de zaak waarover de Duitse appelrechter had beslist andere partijen betrof, waren in dat geval de partijen wel gelieerd en heeft de rechtbank geoordeeld dat het oordeel van het Oberlandesgericht Düsseldorf - een gerecht voor het Uniemerken in

moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij *dezelfde partijen* betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerken en parallelle nationale merken. Voor zover Easycosmetic het niet eens is met het oordeel van het hof in rov. 7 dat er in dit geval geen sprake is van dezelfde partijen als in de buitenlandse procedures en het hof onvoldoende heeft onderbouwd dat daar niet toch sprake van is omdat partijen gelieerd zijn, had zij tegen dat oordeel een klacht moeten richten bij incidenteel cassatieberoep, maar dat heeft zij niet gedaan. Het preliminaire punt van Easycosmetic gaat zodoende niet op.

- 4.14 Onderdeel 1 bestaat uit twee subonderdelen en is gericht tegen rov. 10-25, de behandeling van grief 2 over de suggestie van het bestaan van een economische band als gegronde reden voor de merkhouders om zich tegen verdere verhandeling te verzetten en tegen de beoordeling van de overige grondslagen in rov. 26-29, zoals hiervoor in 4.2 in 16 punten samengevat.
- 4.15 Coty betoogt in subonderdeel 1.1 in de kern dat het hof heeft miskend dat, nu Easycosmetic in appel geen grief heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Easycosmetic geen beroep kan doen op uitputting (onder verwijzing naar rov. 4.14 (slot) van het vonnis van de rechtbank), dit oordeel in kracht van gewijsde is gegaan en gezag van gewijsde heeft verkregen tussen partijen. Dan staat vast dat Easycosmetic geen beroep op de uitputtingsregel van art. 15 lid 1 UMVo toekomt. Grief 2 van Easycosmetic, en het hofoordeel over die grief, zien slechts op het oordeel van de rechtbank dat de suggestie van een economische band tussen Easycosmetic en Coty als merkhouder kan worden gewekt en dit betreft alleen de toepassing van art. 15 lid 2 UMVo. Daar wordt niet aan toegekomen, nu de voorwaarde van art. 15 lid 1 UMVo voor een beroep op de uitputtingsregel niet is vervuld, zo stond in appel vast. Met andere woorden: nu Easycosmetic geen beroep toekomt op de uitputtingsregel en dus geen gebruik mag maken van de Coty-merken, was de eventuele vraag naar de aanwezigheid van gegronde redenen voor Coty om zich, ondanks uitputting, te verzetten tegen het merkgebruik, niet aan de orde.
- 4.16 Deze klacht lijkt mij niet te kunnen slagen. De rechtbank heeft in rov. 4.4 immers vastgesteld dat partijen in deze zaak ervan uitgaan dat de parfumproducten die Easycosmetic verhandelt door of met toestemming van Coty in de EER in de handel zijn gebracht. Daarmee is sprake van zogenoemde uitgeputte waar, waarop de regeling van art. 15 UMVo betrekking heeft. Of aan de voorwaarden voor de 'hoofregel' voor uitgeputte waar was voldaan, is daarmee geen geschilpunt. Wel strijden partijen over de vraag of zich de 'uitzondering' van lid 2 voor uitgeputte waar voordoet, namelijk of de merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van die in beginsel uitgeputte waar.
- 4.17 Dit volgt ook duidelijk uit rov. 4.4-4.7 van de rechtbank, waarin zij de 'hoofregel' voor uitputting uit art. 15 lid 1 UMVo en de 'uitzondering' daarop van lid 2 uiteenzet. Volgens rov. 4.7 kan van een gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling van uitgeputte waar sprake zijn als de wederverkoper in zijn advertentie, gebruik makend van gelijke of

tweede aanleg, dus een hogere rechterlijke instantie dan de Haagse rechtbank als rechtbank voor het Uniemerken in eerste aanleg – richtinggevend was bij de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen die voorlagen in de bij de rechtbank aanhangige procedure. Verplicht lijkt dit mij niet zonder meer en overigens is de hofuitspraak waar wij ons in cassatie over buigen in lijn met die van de hoogste Duitse en Oostenrijkse Uniemerkenrechtshofen.

overeenstemmende tekens als de merken, de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder. Zo'n advertentie is immers niet nodig voor verdere verhandeling van merkwaren en dus onnodig ter verzekering van het doel van de uitputtingsregel. Na een weergave van de standpunten van partijen in rov. 4.8-4.10 komt de rechtbank in rov. 4.11-4.15 dan tot het oordeel dat Easycosmetic inderdaad zo'n indruk van een economische band met Coty wekt.

- 4.18 Zodoende heeft de rechtbank in rov. 4.14 (slot) alleen geoordeeld of er sprake is van gegronde redenen voor de merkhouder in de zin van art. 15 lid 2 UMVo (antwoord van de rechtbank: ja). Dit merkgebruik van Easycosmetic gaat volgens de rechtbank verder dan nodig voor het aankondigen van de verdere verhandeling van uitgeputte waar en gaat daarmee verder dan nodig voor het bereiken van het doel van de uitputtingsregel³⁰. Anders dan Coty in het cassatiemiddel en bij s.t. 29-31 tot uitgangspunt neemt, heeft de rechtbank daarmee geoordeeld dat er sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 15 lid 2 UMVo en dat Easycosmetic zich om die reden niet op de uitputtingsregel kan beroepen.
- 4.19 In hoger beroep heeft het hof dit ook niet anders opgevat. Blijkens rov. 3 en 10 was *in confesso* dat het hier om (in beginsel) uitgeputte waar gaat. De kwestie is alleen of sprake is van een gegronde reden voor Coty om zich te verzetten tegen het gebruik van de Merken op de Verzendozen in de zin van art. 15 lid 2 UMVo.
- 4.20 In zo'n situatie dat *in confesso* is dat het om (in beginsel) uitgeputte waar gaat, dus om producten die door of met toestemming van Coty in de EER in de handel zijn gebracht, is de voorwaarde van art. 15 lid 1 UMVo vervuld. Het oordeel van de rechtbank dat Easycosmetic zich niet op uitputting kan beroepen in rov. 4.11-4.15, is gestoeld op het oordeel dat er in dit geval een gegronde reden in de zin van art. 15 lid 2 UMVo aanwezig wordt geacht in de vorm van een suggestie van een economische band door de wijze van adverteren van Easycosmetic. De stelling dat daarmee in appel zou vaststaan dat niet was voldaan aan de voorwaarde van art. 15 lid 1 UMVo, zodat niet aan de uitzondering van lid 2 zou worden toegekomen, snijdt geen hout. Door haar tweede grief te richten tegen de aangenomen gegronde reden van verzet, heeft Easycosmetic namelijk wel een grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat zij zich niet kan beroepen op de uitputtingsregel. Subonderdeel 1.1 stuit hierop af.

³⁰ Vgl. punt 51-52 van het arrest van het HvJEG van 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*) waar het Hof ten aanzien van het bestaan van gegronde redenen een vergelijkbare redenering had. Het Hof heeft aldaar het volgende overwogen: "51 Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken [...]"

- 4.21 De voorwaardelijk geformuleerde motiveringsklacht in subonderdeel 1.2 is dat voor zover het arrest van het hof zo zou moeten worden gelezen dat het hof heeft geoordeeld dat a) grief 2 van Easycosmetic zo moet worden begrepen dat deze grief zich ook richt tegen het rechtbankoordeel dat Easycosmetic geen beroep kan doen op de uitputtingsregel en b) het hof de op de onder a) bedoelde wijze te lezen grief vervolgens gegrond heeft geacht en heeft bedoeld te oordelen dat Easycosmetic wel een beroep op de uitputtingsregel toekomt, er sprake is van een ontoereikende motivering. Althans, zo vervolgt het subonderdeel met een rechtsklacht, heeft het hof hiermee het grievenstelsel miskend nu dit onderdeel van het geschil niet in een grief van Easycosmetic in appel is ontsloten, althans is deze lezing van grief 2 onbegrijpelijk in het licht van de tekst en de toelichting daarop.
- 4.22 De klachten bouwen voort op de in subonderdeel 1.1 gehanteerde onjuiste uitgangspunten en falen om dezelfde redenen. Het hof heeft in rov. 10 aangegeven dat vaststaat dat de handelswaar van Easycosmetic uitgeputte waar betreft, omdat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Op grond van lid 2 van art. 15 UMVo is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de uitgeputte waren en de vraag die volgens het hof voorligt is of zich zo'n gegronde reden voor Coty voordoet ten aanzien van het gebruik door Easycosmetic van de Merken op de Verzendozen.
- 4.23 Blijkens rov. 11 heeft het hof grief 2 zo begrepen dat het zich richt tegen het rechtbankoordeel dat sprake is van een gegronde reden omdat door het gebruik van de Merken op de Verzendozen – ten onrechte – de indruk kan worden gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders. Deze grief is dus gericht op het oordeel dat de suggestie van een economische band met de merkhouder wordt gewekt waardoor er sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 15 lid 2 UMVo, zodat Easycosmetic geen beroep kan doen op de uitputtingsregel van art. 15 lid 1 UMVo. Het hof is in rov. 10-25 tot de conclusie gekomen dat Coty een dergelijke gegronde reden niet heeft, waardoor Easycosmetic zich wel op de uitputtingsregel kan beroepen. De betreffende lezing van grief 2 is niet onbegrijpelijk en van buiten het door de grieven ontsloten terrein treden is geen sprake, zodat de klachten van subonderdeel 1.2 niet tot cassatie kunnen leiden.
- 4.24 Onderdeel 2 bevat drie subonderdelen en is gericht tegen het oordeel in rov. 21 over merkgebruik in reclame.
- 4.25 Subonderdeel 2.1 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel dat het voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig is dat het merk in een reclame voor een concreet of bepaald product wordt gebruikt. Dat is volgens de klacht onjuist, omdat voor een geslaagd beroep op uitputting immers wel sprake moet zijn van een reclame voor een concreet product, zo volgt uit punten 19 en 20 van *Sebago Inc./G-B Unic*³¹. Daarmee is onverenigbaar dat wel in het algemeen reclame mag worden gemaakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het merk. Dat geldt volgens de klacht *a fortiori* in de omstandigheden van onze zaak, waar het merkgebruik ver afstaat van de gemerkte producten die Easycosmetic verhandelt. De Merken staan immers altijd op de verzendoos, ook als zich daarin producten bevinden die niet voorzien zijn van de Merken waar Coty zich in deze zaak op beroept. Er kan geen sprake zijn

³¹ HvJEG 1 juli 1999, C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347, Ondernemingsrecht 1999/71, m.nt. M.R. Mok (*Sebago Inc. e.a./G-B Unic*).

van een concrete verwijzing naar de uitgeputte producten van de Merken, omdat slechts een beperkt gedeelte van de bestellingen die worden verzonden in de verzenddozen uitgeputte producten van de Merken bevatten. Daar komt nog bij dat op de verzenddozen zelfs merken staan die Easycosmetic niet meer verkoopt. Het hof heeft dit niet kenbaar in zijn beoordeling betrokken, waardoor het oordeel onjuist is, althans ontoereikend is gemotiveerd.

- 4.26 Ook deze klachten zie ik geen doel treffen. Coty heeft, zoals ook blijkt uit rov. 20, in feitelijke instanties aangevoerd dat er sprake is van ontoelaatbaar merkgebruik omdat het merkgebruik niet in relatie staat tot, en is losgekoppeld van, een concrete aanbieding en dus niet wordt gebruikt als reclame voor specifieke producten, maar als reclame voor Easycosmetic zelf. Dat behelst, aldus 's hofs uitleg van Coty's positie, reclame voor Easycosmetic in de vorm van goodwillverheveling van de merken naar de onderneming van Easycosmetic en dat legt het hof uit als de suggestie wekken van een commerciële band en/of anderszins ontoelaatbaar merkgebruik.
- 4.27 In rov. 21 heeft het hof hierover geoordeeld dat de omstandigheid dat art. 15 lid 1 UMVo de rechten van de merkhouder op grond van art. 9 lid 2 sub a UMVo, dat gaat over gebruik voor waren (en diensten), beperkt, meebrengt dat het merk, ook in geval van uitputting, in reclame uitsluitend voor die uitgeputte waren mag worden gebruikt. Daarvoor is vereist dat sprake is van een concrete verwijzing naar de originele waren en de reclame dus product-gerelateerd is. De vermelding van de 'merkenbrei' op de Verzendoos is een concrete verwijzing naar de (uitgeputte) producten van (onder meer) de Merken volgens het hof. Het publiek zal er immers door die vermelding van uitgaan dat Easycosmetic producten voorzien van de Merken verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Voor een geslaagd beroep op uitputting is volgens het hof niet nodig dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product wordt gebruikt. Een wederverkoper mag het merk in reclame (in algemene zin) gebruiken, indien hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt en daarover op het geplande moment van levering kan beschikken zonder inbreuk te maken.
- 4.28 Easycosmetic wijst op het arrest *Sebago Inc./G-B Unic* ten betoge dat de regel uit dit arrest onverenigbaar is met het hofoordeel dat het niet nodig is dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product wordt gebruikt en een wederverkoper het merk in reclame (in algemene zin) mag gebruiken. Het *Sebago Inc./G-B Unic*-arrest gaat over de vraag of sprake is van toestemming van de merkhouder voor het in de EER in de handel brengen van waren in de zin van de uitputtingsregel en het Hof heeft geoordeeld dat daarvan slechts sprake is wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor uitputting wordt aangevoerd.³² Hieruit volgt dat toestemming niet mag worden geconstrueerd wanneer de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. In onze zaak is dit niet aan de orde, omdat vaststaat dat de producten die Easycosmetic verhandelt door Coty of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan Coty tot uitgangspunt neemt, kan uit dit arrest niet worden afgeleid dat voor een geslaagd beroep op uitputting sprake moet zijn van reclame voor een concreet of bepaald product. Dat

³² HvJEG 1 juli 1999, C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347, Ondernemingsrecht 1999/71, m.nt. M.R. Mok (*Sebago Inc. e.a./G-B Unic*).

toestemming van de merkhouders voor het in de EER in de handel brengen van waren in de zin van de uitputtingsregel betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product, brengt niet met zich dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product moet worden gebruikt en dat het merk in reclame niet in algemene zin mag worden gebruikt.

- 4.29 Dat de klacht uitgaat van een rechtsopvatting over reclame maken die niet is te halen uit de merkenrechtspraak van het Luxemburgse hof, zal ik hierna schetsen.
- 4.30 In *Dior/Evora* heeft het HvJ EG de vraag beantwoord of de wederverkoper reclame mag maken voor zijn handel, en zo ja, onder welke voorwaarden³³. Het ging in die zaak om de verkoop door Kruidvat (onderdeel van Evora) van parallel geïmporteerde Dior-parfums en reclame daarvoor in een reclamefolder van Kruidvat. Gebruik van het merk in reclame valt aan te merken als gebruik voor waren waardoor de regeling van uitputting van toepassing is. Punt 37 leert dat indien het recht om het merk voor de *aankondiging* van de verdere verhandeling te gebruiken niet op dezelfde wijze zou worden uitgeput als het recht van wederverkoop, wederverkoop aanzienlijk moeilijker zou worden en de doelstelling van de uitputtingsregel dus in gevaar zou worden gebracht. In punt 38 staat dat een wederverkoper niet alleen uitgeputte producten mag doorverkopen, maar ook het merk mag gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. In beginsel heeft degene die het recht van wederverkoop heeft dus ook het recht om reclame te maken voor die wederverkoop.
- 4.31 Daarnaast is in *Dior/Evora* geoordeeld over de vraag of de wijze waarop reclame wordt gemaakt gegronde redenen kan opleveren voor de merkhouders om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door de wederverkoper. Dior betoogde namelijk dat de goedkoop ogende reclame van Kruidvat het imago van haar merk aantastte. Het Hof heeft het begrip 'gegronde redenen' in punt 43 ruim uitgelegd, zodat het niet slechts wijziging van de waar, maar ook schade aan de reputatie van het merk kan omvatten. Ook is in punt 45 overwogen dat de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders, maar moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waar schaadt. Uit punt 48 volgt dat de merkhouders geen beroep op die 'uitzondering' op de uitputtingsregel toekomt, wanneer een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk *op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt* om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen – tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. Een voorbeeld hiervan is volgens het Hof dat de wederverkoper het merk plaatst te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago van het merk. Dit aspect van reputatieschade is als gezegd in onze zaak uitdrukkelijk niet aan de orde (vgl. opnieuw rov. 27 van het bestreden arrest).

³³ HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhäuser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*).

- 4.32 In *BMW/Deenik* is hierop voortgebouwd en komt het wel in onze zaak spelende aspect van de suggestie van een commerciële band aan de orde³⁴. Garagehouder Deenik, die geen officiële BMW-dealer was, maakte gebruik van het merk BMW voor onder meer de verkoop van tweedehands BMW-auto's door aan te kondigen dat hij 'specialist in BMW' is.
- 4.33 Voor de verkoop van tweedehands BMW-auto's wordt in punten 50-51 aangesloten bij *Dior/Evora*. De merkhouders kan zich in beginsel niet verzetten tegen gebruik van het merk in reclame, tenzij er gegronde redenen zijn voor de merkhouders om zich daartegen te verzetten. Zo'n gegronde reden kan zijn dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een *commerciële band* tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper *tot het distributienet van de merkhouders* behoort, of dat *een bijzondere band* tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijk gebruik van het merk is niet nodig om het doel van de uitputtingsregel (de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouders onder het merk op de markt zijn gebracht) te verzekeren (punt 52). Bovendien druist dit in tegen de verplichting loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders en tast het de waarde van het merk aan doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, hetgeen in strijd is met het specifieke voorwerp van het merkrecht. Punt 53 voegt daar aan toe dat wanneer er echter geen gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de (overigens correcte en loyale) reclame voor de verkoop van de waren onder het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden is voor de merkhouders om zich tegen dergelijk merkgebruik te verzetten. Een voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het merk is volgens punt 54 noodzakelijk om het recht van wederverkoop te verzekeren en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Om die reden heeft het Hof beslist dat BMW een derde niet kan verbieden om haar merk te gebruiken of bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist is in de verkoop van tweedehands BMW-auto's.
- 4.34 *Portakabin/Primakabin* ziet op de weergave op internet van advertentielinks op basis van zoekwoorden (*adwords*) die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk³⁵. Is het toegestaan dat een derde (Primakabin) het merk van een ander (Portakabin) als *adword* gebruikt in zoekmachines ten behoeve van het adverteren voor de verkoop van mobiele bouwsystemen van verschillende merken, waaronder tweedehands Portakabins? Bij de uitputtingsvraag van tweedehands goederen kan de houder van een merk een adverteerder niet verbieden middels *adwords* reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze merkhouders of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij er sprake is van een gegronde reden, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een *economische band* bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouders, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt. Of een advertentie zo'n indruk wekt van een commerciële band, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de

³⁴ HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*).

³⁵ HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*).

omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden (punt 82). Niettemin heeft het Hof aanwijzingen gegeven voor het nemen van deze beslissing in het geval van de verkoop van tweedehands waren. Een dergelijke indruk of schade kan volgens het Hof niet worden afgeleid uit het enkele feit dat tweedehands producten worden aangeboden. Ook mag een adverteerder het merk niet gebruiken voor waren waarvan hij het merk verwijderd heeft. Ten slotte benadrukt het Hof dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk ook de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden (punten 83-91).

- 4.35 Zowel in *BMW-Deenik* als in *Portakabin/Primakabin* ging het om gebruik van een merk in reclame in meer algemene zin. Garagehouder Deenik maakte immers gebruik van advertenties waarin hij aankondigde dat hij 'specialist in BMW' is. In deze reclame-uitingen wordt het merk niet voor een concreet of bepaald product van BWM gebruikt. Dat is toelaatbaar geacht, voor zover daarmee niet de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat.
- 4.36 In de advertenties van Primakabin die werden weergegeven door de zoekmachinedienst wordt het merk ook niet voor concrete en bepaalde waren of diensten gebruikt. De link en de advertentieboodschap die zichtbaar worden op de website van de zoekmachinedienst zijn immers kort (punt 42) en daarin wordt geen specifiek aanbod gedaan tot verkoop van concrete waren of diensten. In antwoord op de prejudiciële vraag van de Hoge Raad of het voor het oordeel of sprake is van 'gebruik van een merk' in de zin van art. 5, lid 1, sub a, van Richtlijn 89/104 verschil maakt of de waren of de diensten waarop de advertentie doelt *daadwerkelijk te koop worden aangeboden in de tekst van deze advertentie*, zoals weergegeven door de leverancier van de zoekmachineadvertentiedienst, of alleen op de website van de adverteerder waarnaar de internetgebruiker wordt geleid bij het aanklikken van de gesponsorde link, is geantwoord dat dit niet relevant is – ook niet bij de beoordeling of het gebruik van het teken dat gelijk is aan het merk als zoekwoord afbreuk kan doen aan de functies van het merk en met name aan de herkomstaanduidingsfunctie ervan. Het Hof benadrukt dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of de wijze waarop de advertentie in haar geheel is gepresenteerd, het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder, dan wel, integendeel, economisch met hem is verbonden. Het Hof acht hierbij niet doorslaggevend of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft al dan niet daadwerkelijk te koop worden aangeboden (punten 42-44 van het besproken arrest).
- 4.37 Volgens deze rechtspraak kan een wederverkoper zich dus op de uitputtingsregel beroepen ongeacht of het merk in de reclame-uiting wordt gebruikt voor een concreet en bepaald product, of juist in meer algemene zin, maar wel merkproduct-gerelateerd.
- 4.38 Hoewel aan Coty kan worden toegegeven dat gebruik van een merk in meer algemene zin eerder de suggestie kan wekken van een economische band, is het volgens de besproken Europese merkenrechtspraak uitdrukkelijk aan de rechter die over de feiten oordeelt om dit

aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval te beoordelen³⁶. In onze zaak heeft het hof, anders dan de rechtbank, geoordeeld dat door het gebruik van de Merken op de verzendozen niet de indruk kan ontstaan dat een economische band bestaat tussen Easycosmetic en de houders van de Merken. Dit feitelijk oordeel kan in cassatie aldus maar zeer beperkt worden getoetst.

- 4.39 Anders dan Coty aanvoert, is het bij de beoordeling niet relevant of de litigieuze merken steeds op de verzendoos staan, dus ook als zich daarin producten bevinden die niets van doen hebben met de in deze procedure relevante Merken, dat slechts een beperkt gedeelte van de bestellingen die worden verzonden in de verzendozen uitgeputte producten met de Merken bevatten en dat op de verzendozen zelfs merken staan die Easycosmetic niet meer verkoopt. Het hof heeft in rov. 21 overwogen dat het publiek er door de vermelding van de Merken op de verzendoos van uitgaat dat Easycosmetic producten met de Merken verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en het hof hoefde de door Coty aangevoerde omstandigheden verder niet in zijn beoordeling te betrekken.
- 4.40 Ik kom tot de slotsom dat het hof door te oordelen dat het voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig is dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product wordt gebruikt en dat een wederverkoper het merk in reclame (in algemene zin) mag gebruiken, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en dat dit toereikend is gemotiveerd. Daar ketst subonderdeel 2.1 op af.
- 4.41 In de rechtsklacht uit subonderdeel 2.2 voert Coty aan dat voor zover het hof heeft bedoeld aan te sluiten bij *BMW/Deenik* en *Portakabin/Primakabin*, dit onjuist is, omdat die arresten zien op wederverkopers die *gespecialiseerd* zijn in de betreffende waren, nu deze zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van het merk gebruik te maken. Volgens de klacht bestaat geen rechtvaardiging voor het gebruik van de merken door de wederverkoper als een dergelijke specialisatie ontbreekt, althans kan die rechtvaardiging niet worden gebaseerd op genoemde arresten. Zo'n specialisatie ontbreekt in onze zaak, nu Easycosmetic parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken verkoopt. Ook overigens ontbreekt in de omstandigheden van deze zaak iedere noodzaak voor het litigieuze gebruik van de Merken door Easycosmetic, zodat ook om die reden het gebruik van de merken niet kan worden gebaseerd op genoemde arresten.
- 4.42 Deze klacht lijkt mij ook geen doel te kunnen treffen. In het arrest *BMW/Deenik* heeft het Hof ten aanzien van de wijze van reclame voor de verkoop van tweedehands BMW-auto's het volgende overwogen:

“51. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

³⁶ HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 55; HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 82.

52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurisp. blz. I-3711, punt 14).

53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.

54. Een wederverkoper die tweedehands BMW-automobielen verkoopt en zich daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel daar specialist in is, kan immers in de praktijk zijn klanten hierover niet informeren zonder gebruik te maken van het BMW-merk. Een dergelijk, voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het BMW-merk is dus noodzakelijk om het uit artikel 7 van de richtlijn voortvloeiende recht van wederverkoop te verzekeren, en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

55. De vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.”

Hoewel het in die zaak inderdaad ging over een garagehouder die gespecialiseerd was in de verkoop van tweedehands BMW auto's, lijkt mij uit deze overwegingen gelet op de algemene bewoordingen in de punten 51-53 niet dwingend te volgen dat zo'n specialisatie een voorwaarde is voor rechtmatig gebruik van het merk in reclame in algemene zin. Ik lees het arrest zo dat het er in de eerste plaats om gaat dat het niet geoorloofd is om reclame te maken die de indruk wekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. Een wederverkoper die gespecialiseerd is in de verkoop van waren van een bepaald merk moet de ruimte krijgen om het merk te gebruiken om hiervoor reclame te maken. Hieruit kan mijns inziens niet *a contrario* worden afgeleid dat wederverkopers die niet gespecialiseerd zijn die ruimte niet zouden moeten krijgen. De vraag of een advertentie de indruk wekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is, zo hebben wij gezien, een feitelijke vraag die de rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden³⁷. De aanwijzingen hiervoor in *Portakabin/Primakabin* omvatten de omstandigheid dat een wederverkoper gespecialiseerd is in de verkoop van tweedehands waren van het merk – maar dat is niet meer dan een aanwijzing. De advertentie van Primakabin met de titel 'gebruikte portakabins' leidde de internetgebruiker niet alleen naar het aanbod voor de doorverkoop van Portakabin-merkwaren, maar ook naar het aanbod voor de verkoop van waren van andere fabrikanten. De bedrijfsactiviteiten van Primakabin omvatten immers de verkoop en verhuur van nieuwe

³⁷ HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 55; HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 82.

en tweedehands mobiele bouwsystemen, waaronder de door Primakabin zelf geproduceerde cabines en gebruikte units, van Portakabin en andere merken³⁸. Om gebruik te mogen maken van een merk in reclame is dus in ieder geval niet vereist dat de wederverkoper *alleen* waren van bedoeld merk verkoopt. Vanwege de ratio die in de besproken arresten voorop wordt gesteld, zie ik niet in waarom een wederverkoper die *niet* gespecialiseerd is in de verkoop van waren van een bepaald merk, en net als de *wel* gespecialiseerde wederverkoper, ook waren van andere merken verkoopt, geen gebruik mag maken van een merk in reclame voor de verkoop van producten voorzien van dat merk. Ik denk dat ook voor de niet gespecialiseerde wederverkoper geldt dat het gebruik van het merk in reclame geoorloofd moet zijn conform de ratio daarvoor, mits de reclame aan de loyaliteitseisen voldoet en dus niet de indruk wekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat of anderszins de reputatie van het merk ernstig schaadt³⁹.

- 4.43 In onze zaak staat overigens niet vast of Easycosmetic al dan niet kan worden aangemerkt als specialist in de verkoop van producten onder de Merken. Zij is een cosmetica- en parfumdcounter en het is maar de vraag hoe dat feitelijk wordt beoordeeld. Het lijkt niet te wild om dat als een vorm van specialisatie aan te merken. In dat geval bestaat geen belang bij deze klacht.
- 4.44 Verder kan het standpunt van Coty dat in de omstandigheden van deze zaak iedere noodzaak voor het litigieuze gebruik van de Coty-merken door Easycosmetic ontbreekt en dat om die reden geen rechtvaardiging bestaat voor het gebruik van de merken, niet worden gevolgd. Dat is al uitgemaakt door de Hoge Raad in *G-Star/Makro*⁴⁰. Dat er een noodzaak moet zijn voor het gebruik van een merk in reclame is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJ EU dat een merkhouder een adverteerder niet kan verbieden om reclame te maken voor de wederverkoop van waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij gegronde redenen rechtvaardigen dat de merkhouder zich hiertegen verzet⁴¹. Ik ben van mening dat dit nog steeds geldt.
- 4.45 Het oordeel van het hof dat het voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig is dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product wordt gebruikt en dat een wederverkoper het merk in reclame (in algemene zin) mag gebruiken, is evenmin om de in subonderdeel 2.2 genoemde redenen rechtens onjuist. De klacht faalt.
- 4.46 In de motiveringsklacht over rov. 21 uit subonderdeel 2.3 klaagt Coty dat het hof klaarblijkelijk meent te oordelen dat de merken worden gebruikt om de verhandeling van concrete

³⁸ HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 13.

³⁹ Zie ook punt 11-12 van de noot van J.H. Spoor in NJ 2012/524 onder HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 (*Portakabin/Primakabin*).

⁴⁰ HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, NJ 2010/84, m.nt. Ch. Gielen (*G-Star/Makro*), rov. 3.5-3.6.

⁴¹ HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 80; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 51 en 52. Zie ook: HvJEG 26 april 2007, C-348/04, ECLI:EU:C:2007:249, NJ 2009/381, m.nt. J.H. Spoor (*Boehringer Ingelheim e.a./Swingward e.a.*), punt 46.

gemerkte waren die zijn uitgeput aan te kondigen, terwijl uit de volgende omstandigheden juist volgt dat Easycosmetic de Merken louter gebruikt als reclame voor haar eigen bedrijf:

- Op de verzendozen zijn steeds 80 verschillende merken van luxe cosmetica- en parfummerken afgebeeld, terwijl Easycosmetic niet van al deze merken producten verkoopt;
- Easycosmetic gebruikt de verzendozen met daarop de Merken van Coty ook als zich daarin producten bevinden die niets van doen hebben met de Merken van Coty. Nu de producten met de Merken van Coty een klein percentage vormen van de producten die Coty aanbiedt, spreekt het voor zich dat Easycosmetic in het merendeel van de gevallen de verzendozen met daarop de Merken van Coty gebruikt als zich daarin producten bevinden die niets van doen hebben met de Merken van Coty.

- 4.47 Al eerder is besproken dat niet relevant is dat de Merken steeds op de verzendoos staan, dus ook als zich daarin producten bevinden die niets van doen hebben met de in deze procedure relevante Merken, dat slechts een beperkt gedeelte van de bestellingen die worden verzonden in de verzendozen uitgeputte producten voorzien van de Merken bevatten en dat op de verzendozen zelfs merken staan die Easycosmetic niet meer verkoopt. Het gaat erom dat, zoals het hof in rov. 21 heeft overwogen, het publiek er door de vermelding van de Merken op de verzendoos van uitgaat dat Easycosmetic producten voorzien van de Merken verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Dit oordeel is feitelijk van aard en niet onbegrijpelijk. Er is geen ruimte in cassatie om een nieuw oordeel te geven over deze perceptie van het publiek. Gelet op *Portakabin/Primakabin* is ook, anders dan Coty betoogt, niet relevant of Easycosmetic naast de Merken van Coty ook nog waren van andere merken verkoopt en daar reclame voor maakt. Gelet op de besproken Europese merkenrechtspraak is het enkele feit dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van het merk van een ander doordat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden voor de merkhouder om zich tegen het gebruik van het merk in reclame te verzetten⁴².
- 4.48 De klacht van subonderdeel 2.3 kan dus evenmin slagen in mijn ogen. Overigens acht ik, anders dan Coty blijktens haar s.t. 33, hier geen sprake van gerede twijfel hoe het Uniemerkenrecht moet worden uitgelegd, zodat mij prejudiciële verwijzing niet noodzakelijk lijkt.
- 4.49 Onderdeel 3 richt zich met drie subonderdelen tegen rov. 29 in samenhang gelezen met rov. 11-25 en rov. 27.
- 4.50 In subonderdeel 3.1 voert Coty in een rechtsklacht aan dat het hof in zijn beoordeling of voor Coty sprake is van gegronde redenen zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren heeft miskend dat het niet slechts had moeten beoordelen of de indruk wordt gewekt van een economische band tussen Coty en Easycosmetic of dat sprake is van een wijze van adverteren die in de branche niet gebruikelijk is, maar óók of Easycosmetic in strijd met de

⁴² HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 89; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 53.

op haar rustende loyaliteitsverplichting jegens de merkhouders handelt. Een dergelijk handelen levert immers ook een gegronde reden op in de zin van art. 15 lid 2 UMVo. In het kader van deze toets had het hof een afweging moeten maken tussen het belang van Easycosmetic als wederverkoper de producten te kunnen doorverkopen en het gerechtvaardigde belang van Coty als merkhouders te worden beschermd tegen wederverkopers die haar Merken voor reclamedoeleinden (voor de eigen onderneming) gebruiken op een wijze die de reputatie of andere functies van de Merken zouden kunnen schaden. Deze toets en de daarin vereiste belangenafweging is ten onrechte niet toegepast.

- 4.51 In subonderdeel 3.2 voegt Coty daar de motiveringsklacht aan toe dat voor zover het hof wel heeft bedoeld aan deze loyaliteitsverplichting te toetsen, dit ontoereikend is gemotiveerd, nu deze toets niet kenbaar is uitgevoerd. Het hof heeft in rov. 10 *in fine* weliswaar de loyaliteitsverplichting genoemd, maar vervolgens niet overwogen dat en waarom Easycosmetic aan deze loyaliteitsverplichting zou hebben voldaan, hetgeen wel op de weg van het hof had gelegen gezien de omstandigheden dat de meeste verzenddozen geen waren bevatten van de betreffende Merken en op de verzenddozen zelfs merken staan die Easycosmetic niet meer verkoopt.
- 4.52 Subonderdeel 3.1 en 3.2 lenen zich voor gezamenlijke bespreking; de klachten kunnen geen doel treffen. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt, zo hebben we gezien, dat een wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Bij het gebruik van een merk in reclame moet hij dus trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast⁴³. Indien door het gebruik van een merk (ernstige) schade wordt toegebracht aan de reputatie van het merk is er sprake van gegronde redenen in de zin van art. 15 lid 2 UMVo en kan een merkhouders zich ertegen verzetten dat het merk wordt gebruikt⁴⁴. Daarnaast is er sprake van een gegronde reden als het gebruik van het merk in reclame de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouders⁴⁵. Deze twee gevallen kunnen dus worden gezien als een uitwerking van de loyaliteitsverplichting⁴⁶.
- 4.53 In rov. 10 heeft het hof overwogen dat de enkele omstandigheid dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van een merk doordat de, overigens correcte en loyale reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden vormt. Hieruit kan worden afgeleid dat het

⁴³ HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*), punt 45.

⁴⁴ HvJEG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, NJ 2001/132, m.nt. J.H. Spoor, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram, BIE 1998/41, m.nt. P.J.M. Steinhauser, AA 1999/0480, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Dior/Evora*), punt 46; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 49.

⁴⁵ HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, NJ 2012/524, m.nt. J.H. Spoor, Computerrecht 2010/177, m.nt. O.M.B.J. Volgenant (*Portakabin/Primakabin*), punt 80; HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 51.

⁴⁶ Zie ook punt 4.7 van de conclusie van A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2009:BI2335) vóór HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, NJ 2010/84, m.nt. Ch. Gielen (*G-Star/Makro*).

hof onder ogen heeft gezien dat op Easycosmetic een loyaliteitsverplichting rust bij het gebruik van de Merken in reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk.

- 4.54 Op grond van hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 10-24 heeft het hof in rov. 25 geoordeeld dat door het gebruik van de Merken op de Verzendozen bij het relevante publiek niet de indruk kan ontstaan dat een economische band bestaat tussen Easycosmetic en de houders van de op de Verzendoos vermelde merken. Vervolgens heeft het hof in rov. 26-28 de overige door Coty voor haar vorderingen aangevoerde grondslagen beoordeeld. In rov. 27 heeft het hof in dat kader onderzocht of er sprake is van gegronde redenen, alleen al omdat dit gebruik van de Merken niet overeenstemt met de gebruikelijke wijze van adverteren in de branche van niet-aangesloten wederverkopers en in rov. 28 is het hof nagegaan of moet worden getoetst aan de inbreukgronden in art. 9, lid 1, sub b en/of c UMVo. Daarbij heeft het hof in rov. 27 overwogen dat *Coty zich er niet op heeft beroepen* dat door de wijze van gebruik van de Merken sprake is van ernstige schade aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de Merken, waardoor het hof dit niet behoefde te onderzoeken. Het hof vervolgt met de overweging dat niet is gesteld, althans niet voldoende is onderbouwd, dat anderszins sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Merken. Hierin ligt besloten dat naar de feitelijke beoordeling van het hof niet is aangevoerd dat hier reputatieschade op zou treden (als gevolg van schending van de loyaliteitsverplichting). Daar ketsen deze klachten al op af.
- 4.55 Dat Coty heeft aangevoerd dat de meeste verzendozen geen waren bevatten van de betreffende Merken en op de verzendozen zelfs merken staan die Easycosmetic niet meer verkoopt, maakt dit oordeel van het hof niet onbegrijpelijk. Coty heeft de omstandigheid dat de meeste verzendozen geen waren bevatten van de betreffende Merken aangevoerd in het kader van haar betoog dat een suggestie van een commerciële band wordt gewekt⁴⁷ en de omstandigheid dat op de verzendozen zelfs merken staan die Easycosmetic niet meer verkoopt heeft Coty genoemd in het kader van feiten en omstandigheden betreffende de verpakkingendozen⁴⁸. Ook gelet hierop bestond er geen aanleiding voor het hof om in het kader van de loyaliteitsverplichting nader op deze omstandigheden in te gaan.
- 4.56 De klachten van subonderdeel 3.1 en 3.2 acht ik zodoende tevergeefs voorgesteld.
- 4.57 Subonderdeel 3.3 valt met een rechtsklacht het oordeel uit rov. 27 aan dat het voor het aannemen van een gegronde reden ex art. 15 lid 2 UMVo niet voldoende is dat sprake is van een in de branche niet gebruikelijke wijze van adverteren, maar daarnaast vereist is dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, hetgeen volgens het hof ook uit *Dior/Evora* volgt. In *G-Star/Makro* is immers door de Hoge Raad geoordeeld dat de omstandigheid dat wordt geadverteerd op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren op zichzelf een gegronde reden vormt zich tegen wederverkoop te verzetten.
- 4.58 In rov. 27 heeft het hof overwogen dat het met het Bundesgerichtshof van oordeel is dat om een gegronde reden als bedoeld in art. 15, lid 2 UMVo aan te kunnen nemen, het niet voldoende is dat sprake is van een in de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke

⁴⁷ Dagvaarding zijdens Coty onder 115-118 en pleitaantekeningen in eerste aanleg zijdens Coty onder 9.

⁴⁸ Dagvaarding zijdens Coty onder 21.

reclame. Daarvoor is, ook in geval van zo'n reclame, nodig dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Dat is met name het geval als sprake is van ernstige schade aan de reputatie van de Merken of de suggestie van een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dat volgt volgens het hof ook uit *Dior/Evora*. Daarin overwoog het HvJ EG dat het feit (in die zaak) dat een wederverkoper, die normaal gesproken gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor de merkproducten gebruik maakt van de in zijn branche gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of door zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze van adverteren, voor de merkhouder geen gegronde reden oplevert om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in de reclame van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt (punt 46). Uit deze overweging kan volgens het hof niet *a contrario* worden afgeleid dat al sprake is van een gegronde reden indien een wederverkoper een merk in een reclame op een niet in zijn branche gebruikelijke wijze gebruikt.

4.59 De Hoge Raad heeft in het *G-Star/Makro*-arrest over gegronde redenen het volgende overwogen (onderstreping toegevoegd; A-G):

“Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat,

(i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of

(ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel

(iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt.”⁴⁹

4.60 De Hoge Raad geeft door het gebruik van het woord ‘kunnen’ aan dat er in de genoemde gevallen *mogelijk* sprake is van gegronde redenen. Dit is duidelijk een voorzichtigere formulering dan die van A-G Verkade in zijn conclusie vóór dit arrest, waar wordt gesuggereerd dat er in de genoemde gevallen telkens sprake is van gegronde redenen⁵⁰. Uit het *G-Star/Makro*-arrest kan dus, anders dan Coty betoogt, niet worden afgeleid dat de omstandigheid dat wordt geadverteerd op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren *op zichzelf* telkens een gegronde reden vormt zich tegen wederverkoop te verzetten.

4.61 Ik ben het met het hof eens dat uit het *Dior/Evora*-arrest niet volgt dat voor het aannemen van een gegronde reden voldoende is dat sprake is van een in de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke reclame. Het lijkt mij juist dat dit niet *a contrario* kan worden afgeleid uit dat Europese arrest. Naar het oordeel van de Duitse hoogste Uniemerkenrechter, het Bundesgerichtshof (BGH) in de parallelle zaak, bij welk oordeel het hof zich blijkens rov. 27 heeft aangesloten, is er pas sprake van een gegronde reden als de concrete wijze waarop

⁴⁹ HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, NJ 2010/84, m.nt. Ch. Gielen (*G-Star/Makro*), rov. 3.5.

⁵⁰ Vgl. punt 4.7-4.8 van de conclusie van A-G Verkade vóór dit arrest (ECLI:NL:PHR:2009:BI2335).

het merk wordt gebruikt in de reclame de reputatie van het merk schaadt. Uit de rechtspraak van het Luxemburgse Hof volgt volgens het BGH niet dat in het geval van een voor de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke reclame reeds sprake is van gegronde redenen. Of hiervan sprake is kan niet alleen worden beoordeeld op basis van de gebruiken in de branche van de wederverkoper. Het is veel meer bepalend, ook in het geval van een in de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke reclame, of de herkomst- of garantiefunctie wordt aangetast, of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merken of schade wordt toegebracht aan de reputatie ervan⁵¹.

- 4.62 Dit is in lijn met het hiervoor besproken uitgangspunt dat een beperking van het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke interne markt alleen is toegelaten, indien die beperking wordt gerechtvaardigd door de bescherming van rechten die het *specifieke voorwerp* van het merkrecht vormen⁵², waaronder het recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de *herkomstgarantie* afbreuk zou kunnen doen⁵³. Het enkele feit dat sprake is van een in de branche niet gebruikelijke wijze van adverteren, is dus niet voldoende.
- 4.63 Dat dit de juiste benadering is, kan ook nog als volgt worden toegelicht. Ook uit *BMW/Deenik* (punt 52) over het gebruik van het merk dat de indruk wekt dat een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, volgt dat telkens moet worden nagegaan of een specifieke beperking van het vrij verkeer van goederen past binnen het systeem en of er sprake is van strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht. Leidend is of een bepaalde wijze van merkgebruik al dan niet past in de noodzakelijkheidstoets in de zin van: nodig om het doel van de uitputtingsregel (de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht) te verzekeren. De verplichting om daarbij loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder komt in wezen neer op recht doen aan het specifieke voorwerp van het merkenrecht en meer in het bijzonder het gewaarborgd doen zijn van de wezenlijke functies van het merkenrecht, waarbij de herkomst- of garantiefunctie met stip op één staat.

⁵¹ BGH 28 juni 2018, I ZR 221/16, ECLI:DE:BGH:2018:280618UIZR221.16.0, rdnr. 31: “Diese Rechtsprechung [Dior/Evora-arrest; A-G] ist dahin zu verstehen, dass ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers nicht schon deshalb gegeben ist, weil die vom Wiederverkäufer betriebene (übliche) Form der Werbung von derjenigen des Markeninhabers oder seiner Vertriebspartner abweicht, sondern erst dann, wenn die konkrete Art und Weise der Benutzung der Marke in der Werbung rufschädigend ist. Hingegen folgt aus dieser Rechtsprechung nicht, dass im Falle einer für die Branche des Wiederverkäufers unüblichen Werbung stets ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers gegeben ist. Das berechtigte Interesse des Markeninhabers kann nicht allein im Blick auf werbliche Gepflogenheiten in der Branche des Wiederverkäufers beurteilt werden. Entscheidend ist vielmehr auch im Fall einer für die Branche des Wiederverkäufers unüblichen Werbeform, ob die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke tangiert ist oder eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Beeinträchtigung des Rufs der Marke vorliegt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 79 f. - Portakabin/Primakabin).”

⁵² Zie o.a. HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 42; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 21; Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/14; P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2021, nr. 14.

⁵³ Zie o.a. HvJEG 23 mei 1978, 102/77, ECLI:EU:C:1978:108, NJ 1979/336, m.nt. L.W.H. (*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*), punt 7; HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, NJ 1997/129, m.nt. D.W.F. Verkade, TVVS 1996/156, m.nt. M.R. Mok (*Bristol-Meyers Squibb e.a./Paranova*), punt 47; HvJEG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530, NJ 1999/216, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/49, m.nt. R.J.H. Smits (*Loendersloot/Ballantine*), punt 25.

In zoverre is deze benadering van het hof in het voetspoor van dezelfde benadering van het BGH bepaald aansprekend.

- 4.64 Ik zie subonderdeel 3.3 dan ook niet slagen. Mij lijkt dat ook hier, anders dan Coty voorstelt in punt 48 van haar s.t., geen sprake is van gereede twijfel over de inhoud van Uniemerkenrecht op dit punt, zodat geen prejudiciële vragen behoeven te worden gesteld in mijn ogen. Dat heeft het BGH evenmin nodig geoordeeld.
- 4.65 Onderdeel 4 voert in drie subonderdelen rechtsklachten aan tegen rov. 28, waar het hof het beroep van Coty op art. 9, lid 2, sub b en c UMVo (hierna ook wel de 'b-grond' en 'c-grond' genoemd) heeft beoordeeld en tot het oordeel is gekomen dat Easycosmetic de Merken wel product-gerelateerd gebruikt voor producten en dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn gedeponeerd (dus dat de 'a-grond' volstaat; zie voor deze gronden nader hierna in 4.71).
- 4.66 Subonderdeel 4.1 behelst een rechtsklacht tegen het oordeel over de b-grond, omdat nu wordt voldaan aan de voorwaarden van de b-grond, het hof niet heeft beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar.
- 4.67 Ook subonderdeel 4.2 bevat een rechtsklacht, nu over het oordeel over de c-grond: de rechtbank heeft in appel onbestreden vastgesteld dat sprake is van tekens die gelijk zijn aan de Merken van Coty en dat de tekens worden gebruikt door Easycosmetic voor waren die gelijk zijn aan de goederen waarvoor de merken zijn ingeschreven en dat de Merken van Coty een zekere reputatie hebben, zodat hof ten onrechte niet heeft beoordeeld of Easycosmetic door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel haalt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Merken.
- 4.68 In subonderdeel 4.3 klaagt Coty dat voor zover het oordeel van het hof in rov. 28 zo moet worden gelezen dat het hof het beroep van Coty op de c-grond afwijst omdat het uitputtingsverweer van Easycosmetic slaagt, dat oordeel blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Een uitputtingsverweer kan namelijk niet opgaan in een situatie waarin aan de vereisten van de c-grond is voldaan, omdat met de vervulling van de voorwaarden ook de loyaliteitsverplichting is geschonden.
- 4.69 Deze subonderdelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Coty heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de Merken door Easycosmetic niet worden gebruikt ter onderscheiding van waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten (verkoop van cosmetica en parfums) en dus niet voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Aldus zou geen sprake zijn van inbreuk op de a-grond, maar van inbreuk op de b- en/of c-grond. In die gevallen zou Easycosmetic volgens Coty geen beroep toekomen op uitputting.
- 4.70 In rov. 28 heeft het hof hierover geoordeeld dat nog daargelaten dat het Davidoff-beeldmerk ook is gedeponeerd voor verkoopdiensten, Easycosmetic de Merken wel (product-gerelateerd) gebruikt voor producten en dus voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn gedeponeerd (lees: zodat de a-grond van toepassing is).
- 4.71 Art. 9, lid 2, onder a-c UMVo noemt drie gronden waarop de merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden. Dat is zo wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerken en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerken en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerken is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerken ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerken.

4.72 Het hof heeft niet onjuist geoordeeld dat hier sprake is van product-gerelateerd merkgebruik sub a. Terecht is verworpen dat Easycosmetic de Merken op de verzendozen niet gebruikt ter onderscheiding van waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten.

4.73 Dit oordeel van het hof is namelijk conform *BMW-Deenik*, waarin het Hof ten aanzien van een vergelijkbaar argument heeft geoordeeld dat een garagehouder die gebruik maakt van het merk om te adverteren voor zijn tweedehandsverkoop, onderhoud en reparatie als "specialist in BMW", hiermee een activiteit verricht die onder de a-grond valt. Het gaat volgens het HvJ EG niet om reclame voor een verkoop- of reparatie/onderhoudsdienst, maar "om een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten"⁵⁴.

4.74 Nog daargelaten of juist is dat uitputting zich niet kan voordoen in gevallen die onder de b- of de c-grond vallen⁵⁵, heeft het hof terecht geoordeeld dat hier de a-grond aan de orde is. Het hof behoefde dan ook niet verder na te gaan of aan de voorwaarden onder de b- of c-grond is voldaan. Alle klachten van onderdeel 4 zijn daarmee tevergeefs voorgesteld.

4.75 Onderdeel 5 bevat een louter voortbouwende klacht en behoeft gelet op het voorgaande geen inhoudelijke bespreking.

5. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

A-G

⁵⁴ HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, Ondernemingsrecht 1999/33, m.nt. L. Mok en M.R. Mok, IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz (*BMW/Deenik*), punt 38-39.

⁵⁵ Het is verdedigbaar dat uitputting zich kan voordoen in verband met elk gebruik van een merk voor waren en dat geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen de gevallen dat dit gebruik onder de a-, b- of c-grond kan worden gebracht. Zie ook: Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/398.

21/04768

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Peurseem, mr. drs. G.R.B. van

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.R.B. van', is written over a horizontal line. The signature is enclosed in a light gray rectangular box.