

## Nr. 5

### Hoge Raad 23 december 2022

IEF 21157; ECLI:NL:HR:2022:1942

Met noot van B.P. Woltering

### (Converse/Hermsen qq)

(mrs. Kroeze, Du Perron, Schaafsma, Makkink en Teuben)

R.G.B. HERMSEN, in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van SPORTTRADING HOLLAND B.V. (hierna: Sporttrading), SPORT CONCEPT B.V. (hierna: Sport Concept), FERRO FOOTWEAR B.V. (hierna: Ferro) en BRANDUSTRY B.V. (hierna: Brandustry), hierna gezamenlijk: Sporttrading c.s., kantoorhoudende te Tilburg, Eiser tot cassatie, verweerder in het incidentele cassatieberoep, hierna: de curator, tegen

1. CONVERSE INC.,  
gevestigd te Boston, Massachussets, Verenigde Staten van Amerika, hierna: Converse,
2. KESBO SPORT B.V.,  
gevestigd te Weert, hierna: Kesbo,

Verweersters in cassatie, eiseressen in het incidentele cassatieberoep, hierna gezamenlijk: Converse c.s.,

### Samenvatting

#### Art. 150 Rv jo. art. 2.23 lid 3 BVIE

De stelling van de curator dat de merkrechten waarop Converse c.s. zich beroepen, zijn uitgeput, is een bevrijdend verweer. Volgens art. 150 Rv rusten de stelplicht en de bewijslast ter zake in beginsel op de curator. Het HvJ EU heeft in het arrest Van Doren/Lifestyle<sup>4</sup> geoordeeld dat een dergelijke bewijsregel in overeenstemming is met het Europese (merken)recht. Het oordeelde voorts dat de vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen echter tot een wijziging van deze bewijsregel kunnen nopen. Het HvJ EU heeft daarom een bijzondere bewijsregel geformuleerd: wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij de voorwaarden voor deze uitputting zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouders met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. De verwijzing in deze bijzondere bewijsregel naar een exclusief distributiesysteem brengt niet mee dat in het

geval dat de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, steeds een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. Een dergelijke uitleg strookt niet met de ratio van de bijzondere bewijsregel, die immers, naar het HvJ EU in het arrest Van Doren/Lifestyle heeft overwogen, is gelegen in de bescherming van het vrije verkeer van goederen. Het gaat erom dat de derde aantoont dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting. Een dergelijk gevaar zal zich met name kunnen voordoen indien de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Het gebruik van een exclusief distributiesysteem brengt echter niet noodzakelijkerwijs mee dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de derde zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting. Deze uitleg van het arrest Van Doren/Lifestyle is in overeenstemming met de uitleg die aan dit arrest is gegeven in buitenlandse (hoogste) rechtspraak en in (de meerderheid van) de nationale rechtspraak.

#### Art. 6:6 BW jo. art. 237 en 1019h Rv

Bij een veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten, geldt als uitgangspunt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden tot nakoming van die veroordeling. Daartoe is niet vereist dat de in het gelijk gestelde partij heeft gevorderd of verzocht dat de veroordeling van de wederpartijen in de proceskosten hoofdelijk zal worden toegewezen. De rechter kan in de omstandigheden van het geval aanleiding zien om anders te bepalen, bijvoorbeeld als de in de kosten te veroordelen partijen niet bij dezelfde advocaat of gemachtigde zijn verschenen en geen gelijk-luidend verweer hebben gevoerd.

### 1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

- a. de vonnissen in de zaak C/02/205120 / HA ZA 09-1107 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 27 januari 2010, 4 september 2013, 25 juni 2014, 21 januari 2015, 15 juni 2016 en 4 juli 2018 (verbeterd bij vonnis van 5 september 2018);
- b. de arresten in de zaak 200.245.258/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 9 april 2019 en 1 september 2020.

De curator heeft tegen het arrest van het hof van 1 september 2020 beroep in cassatie ingesteld.

Converse c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld.

Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor de curator mede door T. van Tatenhove.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peurseem strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep en tot vernietiging in het incidentele cassatieberoep op het punt van de afgewezen hoofdelijke proceskostenveroordeling en afdoening daarvan als voorgesteld in de conclusie onder 3.16.

De advocaat van de curator heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

## 2 Uitgangspunten en feiten

2.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1-1.33.

Deze komen, samengevat, op het volgende neer.

- (i) Converse ontwerpt en produceert onder meer sport- en vrijetijdsschoenen. Converse was tot 6 november 2012 houdster van onder meer het Benelux-woordmerk CONVERSE en de Benelux-woord-/beeldmerken CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR, CONVERSE en ALL STAR (hierna: de Converse-merken).
- (ii) Kesbo is voormalig licentienemster van Converse, op grond waarvan zij exclusief bevoegd was om gebruik te maken van de Converse-merken voor de verkoop en marketing van onder meer sport- en vrijetijdsschoenen in onder meer de Benelux.
- (iii) Sporttrading c.s. zijn bedrijven die zich (onder meer) bezighouden met fabricage, ontwikkeling, inkoop, verkoop, import, export dan wel (groot)handel van (sport)schoeisel, (sport)kleding, (sport)tassen of accessoires. Dat geldt ook voor FM Fashion B.V. (hierna: FM), later Mexx Industries B.V. geheten.
- (iv) De aandelen in Sporttrading c.s. en FM worden indirect gehouden door Shoeworks Holding B.V.
- (v) Converse c.s. hebben in de periode van februari tot en met april 2009 proefaankopen van Converse-schoenen gedaan bij diverse winkelketens in Nederland en België.
- (vi) Converse c.s. hebben deze schoenen laten onderzoeken door een expert. In een schriftelijke verklaring, gedateerd op 14 april 2009, heeft deze expert onder meer verklaard dat de door hem onderzochte schoenen niet door of met autorisatie van Converse c.s. zijn geproduceerd en dus namaak zijn.
- (vii) Converse c.s. hebben, na daartoe verkregen verloop, meermaals ten laste van Sporttrading c.s. conservatoir beslag tot afgifte op inbreukmakende schoenen, en conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Sporttrading c.s. gelegd.
- (viii) Converse c.s. hebben een partij van ruim 60.000 paar in beslag genomen Converse-schoenen laten onderzoeken door de hiervoor onder (vi) genoemde expert. Uit het steekproefsgewijs verrichte onderzoek is volgens Converse c.s. gebleken dat Sporttrading c.s. een gemengde partij schoenen (authentiek/counterfeit) onder zich hadden.
- (ix) Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 25 mei 2010 is Brandustry in staat van faillissement verklaard. Op 3 juni 2010 zijn ook Sporttrading, Sport Concept en Ferro in staat van faillissement verklaard. De curator is in deze faillissementen steeds als zodanig benoemd.

2.2 In deze procedure vorderen Converse c.s. onder meer verklaringen voor recht dat, kort gezegd, Sporttrading c.s. en FM inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse alsmede veroordeling van Sporttrading c.s. en FM tot het staken van inbreuk op deze merkrechten. De rechtbank heeft de vorderingen van Converse afgewezen.<sup>1</sup>

2.3 Het hof heeft de bestreden vonnissen van de rechtbank vernietigd en, voor zover in cassatie van belang, onder meer voor recht verklaard dat Sporttrading, Sport Concept en Brandustry in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van hun respectieve faillissementen zonder toestemming van Converse in de zin van art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom gebruik hebben gemaakt van de merkrechten van Converse en dat zij aldus inbreuk hebben gemaakt op die merkrechten.<sup>2</sup> Het hof heeft daartoe onder meer als volgt overwogen:

*“Bewijslastverdeling*

3.79. (...) Converse c.s. voert aan dat de rechtbank haar ten onrechte met het bewijs heeft belast (grief IV). Deze grief slaagt. De bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht rust naar het oordeel van het hof op de curator. Het hof licht dit oordeel hieronder toe.

3.80. In het arrest *Van Doren/Lifestyle* van 8 april 2003 (C-244/00) heeft het Europees Hof van Justitie als volgt geoordeeld. Een bewijsregel op grond waarvan de uitputting van het merkrecht in principe moet worden bewezen door de derde die zich op uitputting beroept, is toegestaan. De vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting moet bewijzen, moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit is met name aan de orde wanneer de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien dat bewijs door de merkhouders wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouders met het daarna in de handel brengen van betreffende waren binnen de EER heeft ingestemd.

3.81. In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, stelde Van Doren (de gemachtigde van de merkhouders) dat de waren door de merkhouders aanvankelijk buiten de EER in de handel waren gebracht, terwijl Lifestyle stelde dat dit binnen de EER was gebeurd. De rechtbank heeft erop gewezen dat de onderhavige zaak afwijkt van die casus, omdat Converse c.s. níét stelt dat de schoenen aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Converse betwist wel dat de schoenen door haar of met haar toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht. Het hof is van oordeel dat het arrest Van Doren/Lifestyle ondanks dit verschil wel belangrijke aanknopingspunten biedt voor de bewijslastverdeling in deze zaak. Om te voorkomen dat de merkhouders de markt kan afschermen wanneer de derde met het bewijs wordt belast, kan er immers aanleiding zijn de bewijslast om te keren.

<sup>1</sup> Rechtbank Zeeland-West Brabant 4 juli 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4156 (hersteld bij vonnis van 5 september 2018).

<sup>2</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2699.

3.82. Voor omkering van de bewijslast is volgens het arrest Van Doren/Lifestyle vereist dat de derde – in dit geval de curator – aantoonde dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Wat de curator over dit gevaar heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt niet of het afschermingsgevaar ex tunc of – zoals Converse c.s. betoogt – ex nunc zou moeten worden beoordeeld. De curator is daar niet op ingegaan, maar hij gaat kennelijk uit van een ex tunc beoordeling, want hij haalt ter onderbouwing van het gestelde gevaar voor marktafscherming de licentieovereenkomsten aan die met Infinity en met Kesbo zijn gesloten, terwijl als onbetwist gesteld vaststaat dat zij geen van beide nu nog licentienemer zijn. Ook als de curator in de ex tunc-benadering wordt gevolgd, leidt wat hij stelt niet tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor marktafscherming is als de parallelhandelaar met het bewijs wordt belast. Het duidelijkste voorbeeld van marktafscherming is in zijn visie te vinden in de licentieovereenkomst met Kesbo (...). Op grond van het door de curator aangehaalde artikel 3.3 (a) uit die overeenkomst is actieve verkoop buiten het territorium van de licentienemer niet toegestaan. Het verbod heeft geen betrekking op passieve verkoop, zoals duidelijk blijkt uit artikel 3.3. (b) dat ‘active sales’ nader definieert en daarbij steeds rept van ‘actively approaching’. Aan schending van de verbodsbepalingen is de verplichting tot schadevergoeding verbonden en hoewel in artikel 4.6 (a), dat daarop ziet, niet expliciet is vermeld dat deze bepaling alleen betrekking heeft op verboden actieve verkoop, ligt dat in verbinding met het eerdergenoemde artikel 3.3 (a) wel voor de hand. De curator stelt bovendien zelf dat: “Converse-distributeurs in feite (...) bestelden wat zij maar wilden. De Converse-fabrieken in Azië produceerden vervolgens de schoenen en de Converse-distributeurs konden de schoenen binnen Europa vrij verhandelen. Infinity heeft daar gretig gebruik van gemaakt (en wellicht Sportland ook) maar door Converse werd daar (anders dan het opleggen van een incidentele boete) niet tegen opgetreden.” (...) en ook dat “Converse haar distributeurs niet onder controle had – en dat wist – maar daartegen niet daadwerkelijk optrad.” (...), hetgeen op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming. Uit het door de curator aangehaalde artikel 3.3. uit de licentieovereenkomst met Infinity (...) blijkt voorts door de verwijzing naar artikel 4.8 dat verkoop buiten het eigen territorium in bepaalde gevallen juist wel is toegestaan, en wel aan de aangegeven “accounts”. Ook uit artikel 4.6 onder b) van betreffende overeenkomst blijkt deze uitzondering: “*except as otherwise precluded in Paragraph 4.8 below, exports or causes to be exported Licensed Articles [onderstreping hof] bearing the Converse Marks outside the Territory without prior written authorisation from Converse*”. Artikel 4.8 ziet op levering en export naar Territory Pan Regional Accounts. Uit appendix A (“Definitions”) bij dit contract blijkt wat dit zijn: “*Territory Pan Regional Accounts*” shall mean pan regional accounts which are based in the Territory and have an outlet in one or more additional countries [onderstreping hof] *outside the Territory*”. Hoe verschillende distributeurs / licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de

verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige markt-afscherming door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet.

3.83. Tot slot heeft Converse c.s. er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds genoemd zijn. Dit is door de curator niet weersproken. Nu de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn, reeds zijn geopenbaard, ontvalt ook op deze grond de reden om de bewijslast eventueel om te keren.

(...)

3.108. Het hof overweegt ten overvloede dat, ook indien zou moeten worden geoordeeld dat Converse c.s. de partij is op wie de bewijslast rust, geen andere uitkomst zou volgen. In de eerste plaats geldt dat ook in het geval de merkhouder met het bewijs moet worden belast, van de partij die zich op uitputting beroept wel enige onderbouwing van het uitputtingsverweer mag worden verwacht. Zoals in overwegingen 3.87.-3.97. is besproken, ontbreekt voor veel zendingen de concrete onderbouwing van het uitputtingsverweer, die wel van de curator mag worden verlangd. Bovendien geldt ten aanzien van de drie onder 3.98.-3.107. besproken zendingen dat Converse c.s. uitgebreid heeft laten zien en met bewijsstukken heeft onderbouwd dat de schoenen niet door haar of met haar toestemming zijn ingevoerd en in de handel gebracht in de EER. De reactie daarop van de curator levert geen voldoende gemotiveerde weerspreking op, waardoor (verdere) bewijzlevering niet aan de orde is.

(...)

3.163. Converse c.s. heeft gevorderd dat Sporttrading c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv inclusief alle kosten gemaakt in het kader van de in het lichaam van de dagvaarding genoemde ex parte bevel.

Converse c.s. heeft deze gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader onderbouwd. Converse c.s. is de onderhavige procedure tegen de diverse vennootschappen individueel maar in één dagvaarding begonnen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zij gezamenlijk verweer hebben gevoerd. De gevorderde hoofdelijkheid zal dan ook worden afgewezen, al zal wel de curator in zijn hoedanigheid steeds worden veroordeeld met betrekking tot de respectieve failliete vennootschap. (...).”

### 3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1.1 Onderdeel 1.1 van het middel in het principale beroep klaagt dat het oordeel van het hof in rov. 3.82 dat de curator niet voldoende heeft gesteld om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs van uitputting wordt belast, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting of onvoldoende is gemotiveerd. Het onderdeel betoogt daartoe, onder meer, dat uit het arrest Van Doren/Lifestyle<sup>3</sup> van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) volgt dat van een reëel gevaar van afscherming van nationale markten (a) sprake is in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in

3 HvJEU 8 april 2003, zaak C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle).

de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. De curator heeft uitdrukkelijk gesteld dat Converse een exclusief distributiesysteem hanteert met per land één licentienemer, aldus het onderdeel.

3.1.2 De stelling van de curator dat de merkrechten waarop Converse c.s. zich beroepen, zijn uitgeput, is een bevrijdend verweer. Volgens art. 150 Rv rusten de stelplicht en de bewijslast ter zake in beginsel op de curator. Het HvJEU heeft in het arrest Van Doren/Lifestyle<sup>4</sup> geoordeeld dat een dergelijke bewijsregel in overeenstemming is met het Europese (merken)recht. Het oordeelde voorts dat de vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen echter tot een wijziging van deze bewijsregel kunnen nopen. Het HvJEU heeft daarom een bijzondere bewijsregel geformuleerd: wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij de voorwaarden voor deze uitputting zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

3.1.3 Anders dan het middel betoogt, brengt de verwijzing in deze bijzondere bewijsregel naar een exclusief distributiesysteem niet mee dat in het geval dat de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, steeds een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. Een dergelijke uitleg strookt niet met de ratio van de bijzondere bewijsregel, die immers, naar het HvJEU in het arrest Van Doren/Lifestyle heeft overwogen, is gelegen in de bescherming van het vrije verkeer van goederen. Het gaat erom dat de derde aantoont dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting. Een dergelijk gevaar zal zich met name kunnen voordoen indien de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Het gebruik van een exclusief distributiesysteem brengt echter niet noodzakelijkerwijs mee dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de derde zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting. Deze uitleg van het arrest Van Doren/Lifestyle is in overeenstemming met de uitleg die aan dit arrest is gegeven in buitenlandse (hoogste) rechtspraak en in (de meerderheid van) de nationale rechtspraak (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.11 respectievelijk 2.12-2.13).

3.1.4 In het licht van het hiervoor in 3.1.3 overwogene ziet de Hoge Raad geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU over de uitleg van de bijzondere bewijsregel in het arrest Van Doren/Lifestyle.<sup>5</sup>

3.1.5 Onderdeel 1.1 faalt dus.

3.2 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk

niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

## 4 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

4.1.1 Onderdeel 2 van het middel in het incidentele beroep richt zich tegen de afwijzing in rov. 3.163 van de gevorderde hoofdelijkheid van de veroordeling van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry in de kosten van het geding. Onderdeel 2.1 betoogt, onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad van 17 maart 2000<sup>6</sup>, dat de veroordeling van twee of meer gedaagde partijen tot betaling van de kosten van het geding in hoger beroep van rechtswege meebrengt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden. Onderdeel 2.3 klaagt dat het oordeel van het hof in rov. 3.163 onvoldoende is gemotiveerd omdat de overweging dat Converse c.s. de gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader hebben onderbouwd, niet redengevend kan zijn voor afwijzing van de hoofdelijkheid en omdat de overweging dat Converse c.s. de onderhavige procedure in één dagvaarding zijn begonnen en de gedaagde partijen gezamenlijk verweer hebben gevoerd, evenmin aan de gevorderde hoofdelijkheid in de weg kan staan.

4.1.2 Bij een veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten, geldt als uitgangspunt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden tot nakoming van die veroordeling.<sup>7</sup> Daartoe is niet vereist dat de in het gelijk gestelde partij heeft gevorderd of verzocht dat de veroordeling van de wederpartijen in de proceskosten hoofdelijk zal worden toegewezen. De rechter kan in de omstandigheden van het geval aanleiding zien om anders te bepalen, bijvoorbeeld als de in de kosten te veroordelen partijen niet bij dezelfde advocaat of gemachtigde zijn verschenen en geen gelijkkluidend verweer hebben gevoerd.

4.1.3 Het hof heeft aan zijn afwijzing van de door Converse c.s. gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten ten grondslag gelegd dat Converse c.s. de gewenste hoofdelijke veroordeling niet nader hebben onderbouwd en dat Converse c.s. de onderhavige procedure tegen de diverse vennootschappen individueel maar in één dagvaarding zijn begonnen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zij gezamenlijk verweer hebben gevoerd. Hiermee heeft het hof hetzij het hiervoor in 4.1.2 genoemde uitgangspunt miskend dat de veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten hoofdelijk is, hetzij heeft het hof zijn oordeel dat in dit geval grond bestaat voor afwijking van dit uitgangspunt onvoldoende gemotiveerd. Een onderbouwing van de gewenste hoofdelijke veroordeling is immers niet vereist, en voorts valt zonder nadere motivering niet in te zien waarom de omstandigheid dat Converse c.s. de procedure tegen Sporttrading c.s. bij één dagvaarding zijn begonnen en dat Sporttrading c.s. gezamenlijk verweer hebben gevoerd, een afwijking van het genoemde uitgangspunt kan rechtvaardigen.

4.1.4 Gelet op het hiervoor in 4.1.2-4.1.3 overwogene, slagen de onderdelen 2.1 en 2.3. Het bestreden arrest zal in zoverre worden vernietigd. Onderdeel 2.2 kan onbehandeld blijven.

<sup>4</sup> HvJEU 8 april 2003, zaak C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle).

<sup>5</sup> HvJEU 6 oktober 2021, zaak C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799 (Consorzio Italian Management c.s./Rete Ferroviaria Italiana), met name punt 36-38, 48-49.

<sup>6</sup> HR 17 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5169.

<sup>7</sup> Vgl. HR 17 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5169, rov. 3.3.2.

4.2 De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

4.3 De Hoge Raad kan in verband met het slagen van de onderdelen 2.1 en 2.3 zelf de zaak afdoen als in het dictum vermeld.

## 5 Proceskosten in cassatie

Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient de curator te worden verwezen in de proceskosten in het principale en het incidentele beroep. Nu Converse c.s. op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de kosten in cassatie hebben gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de ter zake op de voet van deze bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist (Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017, punt 4).

## 6 Beslissing

De Hoge Raad:

*in het principale beroep:*

- verwerpt het beroep;

*in het incidentele beroep:*

- vernietigt het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 1 september 2020, maar uitsluitend voor zover het hof heeft geoordeeld dat de proceskostenveroordeling van de curator in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry niet hoofdelijk is;
- bepaalt dat de door het hof in het dictum toegewezen proceskostenveroordeling van de curator in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Sporttrading, Sport Concept en Brandustry hoofdelijk is;

*in het principale en het incidentele beroep:*

- veroordeelt de curator in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Converse c.s. begroot op € 50.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien de curator deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

## Noot

### *Aanpassing van bewijsregel bij gevaar voor marktafscherming*

1. Dit betreft een gecombineerde noot bij Hoge Raad *Converse/Hermesen qq* en HvJ *Harman/AB*. De gezamenlijke behandeling van deze twee arresten is aangewezen nu zij in wezen zien op dezelfde materie – de bewijsregel die van toepassing is in geval van een beroep op uitputting van het merkrecht en de situatie waarin tot een aanpassing van deze bewijsregel kan worden gekomen – terwijl de Hoge Raad dienaangaande een geheel andere interpretatie heeft dan die het HvJ lijkt voor te staan.

#### Hoge Raad Converse/Hermesen qq

2. Eén van de vragen die in essentie aan de Hoge Raad voorligt is of het enkele bestaan van een exclusief distributiesysteem tot aanpassing van de bewijsregel op grond van *Van Doren/Lifestyle*<sup>1</sup> dient te leiden om de reden dat in een dergelijk geval automatisch sprake zou zijn van een reëel gevaar voor marktafscherming. Dat komt aan op uitleg van de bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle* die zich op meerdere manieren laat interpreteren.<sup>2</sup> De aanpassing houdt in dat niet langer – conform de hoofdregel – op de parallelhandelaar de bewijslast rust om aan te tonen dat de gemerkte exemplaren van de waren voor het eerst door de merkhouders (of met zijn toestemming) in de EER in het verkeer zijn gebracht, maar dat de merkhouders zal moeten aantonen dat de betreffende exemplaren door hem (of met zijn toestemming) voor het eerst *buiten* de EER in het verkeer zijn gebracht. Het op basis van een exclusief distributiestelsel overgaan tot aanpassing van de bewijsregel zal in deze noot hierna worden aangeduid als tot ‘aanpassing’ overgaan.<sup>3</sup>

3. Het Hof Den Haag heeft in oktober 2021 in de zaak *Silk Cosmetics/Notino*<sup>4</sup> beslist dat de vaststelling dat sprake is van een exclusief distributiesysteem door de parallelhandelaar ‘aanpassing’ met zich brengt. Verwezen zij naar de annotatie bij het arrest van Chalmers Hoynck van Papendrecht en ondergetekende in de BIE, waarin is opgemerkt (i) dat in de Nederlandse jurisprudentie over dit onderwerp wisselend is gedacht (zo hebben twee andere hoven, het hof 's-Hertogenbosch (*Converse/Schoenenreus*)<sup>5</sup> en het hof Arnhem-Leeuwarden (*Converse/Scapino*)<sup>6</sup>, juist expliciet beslist dat het enkele bestaan van een exclusief distributiestelsel niet voldoende was voor toepassing van de bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle*), (ii) dat de regel uit *Van Doren/Lifestyle* ongeclausuleerd lijkt te verlangen dat tot aanpassing wordt overgegaan indien sprake is van een exclusief distributiestelsel,<sup>7</sup> en, (iii) dat de meerderheid in de literatuur zulks lijkt te onderschrijven.

1 HvJ EG 8 april 2003, ECLI:EU:2003:2004, BIE 2004/11 (*Van Doren/Lifestyle*).

2 HvJ EG 8 april 2003, ECLI:EU:2003:2004, BIE 2004/11 (*Van Doren/Lifestyle*), specifiek de navolgende regel uit het dictum en het gebruik daarbinnen van “met name” leidt tot interpretatieverschillen: “Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouders zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.”

3 In de jurisprudentie en literatuur wordt in dit kader vaak over ‘omkering’ gesproken. Die terminologie is niet geheel zuiver nu onder de bewijsregel de parallelhandelaar (als de merkhouders bewijst dat de waren voor het eerst buiten de EER in het verkeer zijn gebracht) nog steeds met het bewijs belast blijft van uitputting (in die zin dat hij moet aantonen dat de waren die voor het eerst met

toestemming buiten de EER in het verkeer zijn gebracht nadien alsnog met toestemming van de merkhouders in de EER zijn gebracht).

4 Hof Den Haag 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1926, BIE 2022/1 (*Silk Cosmetics VOF/Notino Benelux B.V.*), m.nt. B.P. Woltering en R. Chalmers Hoynck van Papendrecht.

5 Hof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5260 (*Converse/Schoenenreus*).

6 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8451 (*Converse/Scapino*).

7 Het HvJ EG overweegt in *Van Doren/Lifestyle* namelijk eveneens als volgt: “39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.”



4. In de hier geannoteerde uitspraak gaat de Hoge Raad niet mee in het (daarop geënte) cassatiemiddel van de curator (van het gefailleerde Sporttrading c.s.) inhoudende dat wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, steeds een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. Een dergelijke uitleg zou volgens de Hoge Raad namelijk niet stroken met de ratio van de bijzondere bewijsregel die volgens het Hof van Justitie EG (hierna: 'HvJ') *Van Doren/Lifestyle* is gelegen in de bescherming van het vrije verkeer van goederen. Het gaat er volgens de Hoge Raad om dat de derde aan toont dat in zo een situatie een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting. Het gebruik van een exclusief distributiesysteem brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de derde zelf moet bewijzen dat sprake is van uitputting.

5. In *Van Doren/Lifestyle* wordt onder andere in overweging 40 een ratio gegeven om tot 'aanpassing' over te gaan; wanneer de parallelhandelaar zijn bronnen zou moeten prijsgeven in geval van een exclusief distributiesysteem zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren "kunnen belemmeren" en de parallelhandelaar iedere nieuwe mogelijkheid "kunnen ontnemen" om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen. De enkele mogelijkheid dat de merkhouder in staat is om het vrij verkeer te belemmeren is volgens de Hoge Raad uitdrukkelijk niet afdoende om over te gaan tot 'aanpassing', er dient een 'reëel gevaar' te zijn dat de merkhouder het vrije verkeer van goederen ook (daadwerkelijk) op die wijze zal belemmeren.

6. De Hoge Raad volgt in zijn arrest de opinie van A-G Van Peurse. Van Peurse merkt onder andere op dat een bekend mededingingsrechtelijk gezichtspunt om te bepalen of sprake is van daadwerkelijke markt afscherming is of ook passieve verkopen buiten het exclusieve territorium juridisch of feitelijk worden belemmerd.<sup>8</sup> Als dat niet zo is, is er in beginsel geen mededingingsrechtelijk bezwaar en valt volgens Van Peurse ook niet in te zien waarom dan de bewijslast zou moeten worden omgekeerd ten nadele van de merkhouder volgens *Van Doren/Lifestyle*. Daar kan tegenin worden gebracht dat vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt het verbieden van passieve verkopen bij een exclusief distributiestelsel in strijd komt met het kartelverbod.<sup>9</sup> Dienaangaande heeft Speyart<sup>10</sup> eerder opgemerkt dat het vreemd zou zijn als het HvJ in *Van Doren/Lifestyle* met zijn bewijsregel, en het daarin gebruikte voorbeeld ten aanzien van een exclusief distributiestelsel, het oog heeft gehad op een niet-toegestaan stelsel. Verder verwijst de A-G onder meer naar buitenlandse (hogere) rechtspraak (in Duitsland, Frankrijk, Engeland, en Oostenrijk) waarin de lijn wordt gekozen dat een exclusief distributiestelsel *an sich* niet noopt tot 'aanpassing'. Dat is uiteraard betekenisvol. Voorts concludeert de A-G dat

het gebruik van de term "reëel gevaar" voor markt afscherming in *Van Doren/Lifestyle* impliceert dat de feitenrechter de taak heeft om telkens een (maatwerk)afweging te maken. Het niet langer ruimte bieden voor maatwerk in geval van een exclusief distributiestelsel zou daarmee niet stroken.<sup>11</sup> Dat argument overtuigt mij minder. Het is niet vreemd dat in jurisprudentie al een voorschot wordt genomen op hoe de afweging dient uit te vallen in geval van de aanwezigheid van een bepaalde factor of feitelijke situatie.<sup>12</sup>

7. Mede gelet op de gekozen lijn van de buitenlandse rechters ziet de Hoge Raad geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ.

8. Het besluit om geen prejudiciële vragen te stellen is saillant gelet op het eveneens in dit blad gepubliceerde arrest *Harman/AB*<sup>13</sup> van het HvJ dat een maand voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad is geweest. Ik kan niet uitsluiten dat de Hoge Raad dit arrest, en in het bijzonder de bijhorende conclusie van A-G Pitruzzella, over het hoofd heeft gezien. Deze zaak is van belang omdat A-G Pitruzzella in zijn conclusie bij het arrest in niet mis te verstane bewoordingen aangeeft dat het louter aantonen van het bestaan van een exclusief distributiestelsel onder *Van Doren/Lifestyle* tot aanpassing van de bewijsregel dient te leiden. De procespartijen en A-G Van Peurse hebben deze jurisprudentie niet in hun argumentatie kunnen betrekken.<sup>14</sup>

#### HvJ Harman/AB

9. Het arrest *Harman/AB* komt voort uit een verwijzing van de Poolse rechter. Het gaat in deze zaak om de Poolse praktijk waarbij algemeen geformuleerde inbreukverboden wordt opgelegd naar aanleiding van ongeautoriseerde parallelimport, en het aan de voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing bevoegde autoriteit (de deurwaarder) wordt overgelaten om te bepalen op welke waren de beslissing ziet, waarbij de bevoegde autoriteit zal afgaan op informatie en gegevens van de merkhouder. Wat daarbij verder speelt is dat een verweerder in Polen in het stadium van de tenuitvoerlegging kennelijk slechts beperkte mogelijkheden heeft om zich te verweren in de situatie dat de bevoegde autoriteit beslag legt op een 'gemengde partij' (dat wil zeggen, een partij die bestaat uit geautoriseerde en niet-geautoriseerde goederen). Er is bijvoorbeeld maar een beperkte mogelijkheid om het beslag op te laten heffen. De verwijzende rechter vraagt zich in het licht hiervan af of de praktijk van het opleggen van een algemeen geformuleerd verbod toelaatbaar is. Het HvJ oordeelt – kort gezegd – dat zulks is toegestaan, mits de verweerder de mogelijkheid heeft om in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure de vaststelling van waren waarop de procedure betrekking heeft, te betwisten, en de rechter kan nagaan welke waren daadwerkelijk met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.

8 Onder punt 2.11 en 2.22 van zijn conclusie.

9 Voorts valt tegen dit argument in te brengen dat het in *Van Doren/Lifestyle* niet gaat om daadwerkelijke markt afscherming maar om een reëel gevaar voor markt afscherming.

10 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 augustus 2012, IER 2013/15, (m.nt. H. Speyart (*Converse/Scapino*)).

11 Onder punt 2.22 van zijn conclusie.

12 Vgl. voor die benadering ook Hof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2014, ECLI:NL:CHARL:2014:8451 (*Converse/Scapino*), r.o. 3.5.: "(...) Gevaar voor markt afscherming is eerst aanwezig indien de merkhouder in een exclusief distributiesysteem de levering van de merkproducten aan tussenhandelaren tracht tegen te gaan door onder andere de passieve verkoop daarvan te verbieden. Het

hof voegt daar ter volledigheid nog aan toe dat dit gevaar voor afscherming ook bestaat indien de distributieovereenkomst geen contractuele beperkingen op het verder verhandelen van de merkproducten bevat, maar uit feiten en omstandigheden blijkt dat het handelen van de merkhouder erop is gericht dat er door de exclusieve distributeur niet wordt geleverd aan tussenhandelaren, door bijvoorbeeld te dreigen de overeenkomst met de exclusieve distributeur niet te vernieuwen indien blijkt dat er aan tussenhandelaren is geleverd. (...)".

13 HvJ EU 17 november 2022 ECLI:EU:C:2022:895, C-175/21 (*Harman International Industries Inc./AB S.A.*).

14 Het arrest en bijhorende conclusie zijn verschenen nadat A-G Van Peurse zijn conclusie had genomen alsook nadat de termijnen voor de Borgers-brieven waren verstreken.

10. Vooropgesteld wordt dat het arrest is gewezen in een zeer specifieke context, die ziet op de fase van tenuitvoerlegging, nadat reeds een verbod op basis van ongeautoriseerde parallelimport is toegewezen. Het gaat dan specifiek om de moeilijkheden voor een Poolse verweerder om in die latere fase aan te tonen dat op bepaalde waren ten onrechte beslag is gelegd, of om een dergelijk beslag tegen te gaan. Het arrest ziet niet primair op de fase van de vaststelling of al dan niet sprake is van ongeautoriseerde parallelimport zoals in *Van Doren/Lifestyle*. Terughoudendheid lijkt dus op zijn plaats bij de interpretatie, al dan niet naar analogie, van het arrest met betrekking tot die voorvraag.

11. Om tot het antwoord te komen op de vraag op de vraag of het opleggen van een algemeen inbreukverbod toelaatbaar is onder artikel 36 WvEU en de Uniemerkenverordening, ontwaart het HvJ een drietal onderdelen in de vraag: één daarvan is de uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht en de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van het vrije verkeer van goederen.<sup>15</sup>

*Conclusie A-G Pitruzzella voor HvJ Harman/AB – het exclusieve distributiestelsel*

12. A-G Pitruzzella concludeert ten aanzien van voornoemd onderdeel als volgt:

84. *Krachtens de algemene regel rust de bewijslast inzake de toestemming van de merkhouder op de partij die zich daarop beroept. Het Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld dat het aan de partij staat die zich op het bestaan van toestemming van de merkhouder beroept, om het bewijs daarvan te leveren.*(38)

85. *Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin deze algemene regel moet worden aangepast. Zoals het Hof in het arrest Van Doren + Q heeft geoordeeld, rust de bewijslast inzake de naleving van de voorwaarden voor uitputting van het merkrecht op de merkhouder indien de toepassing van de algemene regel – te weten bewijslevering door de verweerder – de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen(39), een risico dat, zoals het Hof in voornoemd arrest heeft verklaard, bestaat „in situaties waarin [...] de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem”(40).*

86. *Indien de verweerder immers niet de informatie kan verkrijgen die nodig is om vast te stellen of een betrokken waar door de houder van het Uniemerk bestemd was om in de EER in de handel te worden gebracht, kunnen nadelige gevolgen optreden, zoals een versnippering van de interne markt. In dergelijke gevallen kan de bewijslast dus worden omgekeerd, zodat „de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs [zou worden] geleverd, [zou] het dan aan de derde [zijn] om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd”(41).*

87. *In bovengenoemde omstandigheden is het voor de omkering van de bewijslast dus voldoende dat het bewijs wordt geleverd dat de merkhouder een exclusief distributiesysteem gebruikt.*

(...)

89. *Het staat dus aan de nationale rechter om na te gaan of in de onderhavige zaak het distributiesysteem van verzoekster als exclusief kan worden beschouwd. Indien dit het geval is, kan de bewijslast overeenkomstig het arrest Van Doren + Q worden omgekeerd, waardoor verzoekster als merkhouder dus het bewijs zou moeten leveren dat er geen sprake is van uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht.*

90. *Ingeval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet wordt aangetoond, zou kunnen worden toegestaan dat de traditionele bewijsregels in procedures wegens schending van een uitsluitend merkrecht worden aangepast naargelang van de specifieke omstandigheden waarin de waren in de handel zijn gebracht. Indien de betrokken waren geen enkele vermelding bevatten waaruit kan worden afgeleid op welke markt zij voor het eerst in de handel zijn gebracht, zal de rechter, na te hebben vastgesteld dat er geen praktische middelen zijn om deze bewijsproblemen te verhelpen, overgaan tot een aanpassing van de bewijslast, met inachtneming van het hierboven genoemde beginsel van daadwerkelijke rechtsbescherming.”*

13. A-G Pitruzzella geeft ondubbelzinnig te kennen dat voor aanpassing van de bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle* voldoende is ‘dat het bewijs wordt geleverd dat de merkhouder een exclusief distributiesysteem gebruikt’ (punt 87).

*HvJ Harman/AB – het exclusieve distributiestelsel*

14. Het HvJ laat zich over het aspect van aanpassing wegens een exclusief distributiestelsel helaas niet net zo direct en helder uit als de A-G in zijn conclusie. Het HvJ overweegt in het arrest:

*“50 In de vijfde en laatste plaats is het in beginsel de taak van de marktdeelnemer die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden voor de toepassing ervan is voldaan. Die regel moet evenwel worden aangepast wanneer deze de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in die zin arrest van 20 december 2017, Schweppe, C-291/16, EU:C:2017:990, punten 52 en 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).”*

*“51 Een dergelijke aanpassing van de bewijslast is met name nodig in geval van een exclusief distributiesysteem (arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 39).”*

15. Geeft het HvJ hier nou een verduidelijking op *Van Doren/Lifestyle*? Hetgeen in overweging 51 is weergegeven is in ieder geval geen simpele herhaling van de formulering uit *Van Doren/Lifestyle*. De vraag is of dat bewust is. In de huidige formulering slaat ‘met name’ grammaticaal gezien op de noodzaak tot aanpassing van de bewijslast in geval van een exclusief distributiestelsel. Een en ander oogt weer meer gebiedend dan de formulering in *Van Doren/Lifestyle* waarbij ‘met name’ – gelijk de lezing van de Hoge Raad – aldus kan worden opgevat dat het slaat op het gevaar voor marktafscherming dat kan bestaan in geval van een exclusief distributiestelsel zonder dat dat gevaar dan

<sup>15</sup> Zie HvJ EU 17 november 2022 ECLI:EU:C:2022:895, C-175/21 (*Harman International Industries Inc./AB S.A.*), r.o. 36. Een tweede onderdeel ziet op de vereisten waaraan overeenkomstig de Handhavingsrichtlijn (2004/48) alle maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten voldoen die noodzakelijk zijn

om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Een derde onderdeel betreft de verplichting voor de lidstaten om te voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op een onder het Unierecht vallend gebied te verzekeren en een eerlijk proces te waarborgen.

ook automatisch een *reëel* gevaar is.<sup>16</sup> Gelet op voorafgaande uitgesproken conclusie van A-G Pitruzzella op dit punt kan gedacht worden dat dit wellicht geen onbewuste *slip of the finger* is van het HvJ, maar een en ander blijft speculeren.

16. Bij de beantwoording door het HvJ van de prejudiciële vraag naar de verweermogelijkheden in het stadium van tenuitvoerlegging van een rechterlijk vonnis inhoudende een algemeen geformuleerd verbod, komt het aspect van de aanpassing van de bewijslast bij het bestaan van een exclusief distributiestelsel wederom terug (onderstreping toegevoegd):

*“72 Wat de door de verwijzende rechter vermelde omstandigheid betreft dat het voor AB bij gebreke van toegang tot de gegevensbanken van Harman objectief gezien niet mogelijk is om aan te tonen dat de door haar aangekochte waren door Harman of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht, zou het noodzakelijk kunnen blijken – zoals de advocaat-generaal in punt 90 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zelfs ingeval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet wordt aangetoond – dat de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit of, naargelang het geval, de rechter die bevoegd is om uitspraak te doen over beroepen tegen handelingen van die autoriteit, de bewijslast aanpast wanneer zij op basis van de specifieke omstandigheden in verband met de handel in de betrokken producten zouden vaststellen dat de in punt 50 van dit arrest in herinnering gebrachte regel betreffende de bewijslast de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert.”*

17. Bedoelt het HvJ hier met de zinsnede “zelfs in geval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet wordt aangetoond”, waarmee het de situatie van een exclusief distributiestelsel uitzondert, dat sowieso altijd tot aanpassing van de bewijslast moet worden overgegaan bij bewijs van het bestaan van zo een stelsel? Daar valt mijns inziens op zijn minst het nodige voor te zeggen.

18. Het HvJ sluit zich wel expliciet aan bij punt 90 van de conclusie van A-G Pitruzzella. Uit dit punt volgt op zijn minst a contrario dat wanneer wel het ‘bestaan’ van een exclusief distributiestelsel wordt aangetoond, tot aanpassing van de bewijslast dient te worden overgegaan (zonder nog langer te reppen over een *reëel* gevaar voor markt afscherming). Ik herhaal dat bij dit alles wel bedacht dient te worden dat deze overweging van het HvJ specifiek betrekking heeft op de fase van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing, waarin een verweerder bewijsnood heeft en beperkte mogelijkheden voor verzet indien hij meent dat bepaalde waren ten onrechte zijn beslagen als onderdeel van een ‘gemengde’ partij. Ook in die fase speelt de rechtsbescherming die voor de parallelhandelaar voortvloeit uit het vrije verkeer van goederen echter nadrukkelijk een rol.

19. De vraag is dan of er bij het in de toepassing van het leerstuk nog een verschil moet worden gemaakt tussen, enerzijds, de fase van ten-

uitvoerlegging en, anderzijds, de voorafgaande fase (waar *Van Doren/Lifestyle* op zag) waarin moet worden nagegaan of de inbreuk op een merkrecht überhaupt kan worden vastgesteld. In beide fases speelt evident dezelfde bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle* een rol. Specifiek in het kader van het bestaan van een exclusief distributiestelsel komt het onlogisch voor wanneer dienaangaande de uitleg en invulling van het begrip een ‘*reëel* gevaar voor markt afscherming’ zou verschillen per fase.

*Procedurele beperkingen voor effectief uitputtingsverweer en/of bewijsnood reden voor aanpassing van de bewijslast?*

20. Interessant is om te bezien welke verdere implicaties *Harman/AB* kan hebben die zijn gelegen buiten de context van het bestaan van een exclusief distributiestelsel.

21. Het HvJ geeft in overweging 41 aan dat het nodig is om een juist evenwicht te verzekeren tussen de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen. Onderdeel van dat evenwicht – zo begrijp ik overweging 52 van het HvJ – is (i) dat de parallelhandelaar die zich geconfronteerd ziet met een vordering wegens merkinbreuk ‘zich erop kan beroepen en kan bewijzen’ dat de waren zijn uitgeput en (ii) de parallelhandelaar daarnaast aanspraak moet kunnen maken op een aanpassing van de bewijslast wegens markt afscherming. Dit zijn de rechten die voortvloeien uit het vrije verkeer van goederen en die volgens het HvJ gewaarborgd dienen te worden, de verweerder (de parallelhandelaar) dient te beschikken over ‘daadwerkelijke rechtsbescherming’ van die rechten.<sup>17</sup>

22. Als ik het arrest *Harman/AB* specifiek in de Poolse context analyseer, komt het er samengevat op neer dat het HvJ afkeurend staat tegenover een algemeen geformuleerd inbreukverbod (in de eerste fase) (overweging 70) wanneer de rechten die voortvloeien uit het vrije verkeer van goederen (in de latere) fase van de tenuitvoerlegging niet afdoende zijn gewaarborgd (overweging 71). Gelet op het beginsel van procedurele autonomie kan het Unierecht zich echter niet verzetten tegen de praktijk van de algemene formulering van het inbreukverbod zolang de verweerder beschikt over de ‘daadwerkelijke rechtsbescherming’ van de rechten die voortvloeien uit het vrije verkeer van goederen (overweging 70). Na terugverwijzing dient de Poolse rechter dus na te gaan of deze rechten in de tenuitvoerleggingsfase afdoende zijn gewaarborgd. Het HvJ lijkt te suggereren dat in het hoofdgeding niet langer een algemeen geformuleerd verbod opgelegd mag worden indien dit niet het geval is.<sup>18</sup>

23. Een vraag is of het aspect van bewijsnood een reden is voor aanpassing van de bewijslast.

24. Het is wederom A-G Pitruzzella die daar het meest uitgesproken over is. Indien de betrokken waren geen vermelding bevatten waaruit kan worden afgeleid op welke markt zij voor het eerst in het verkeer zijn gebracht, zal volgens hem de rechter – na vastgesteld te hebben dat er geen ‘praktische middelen’ zijn om deze bewijsproblematiek te

16 Dictum *Van Doren/Lifestyle* (onderstreping annotator): (...) Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een *reëel* gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, *met name* wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

17 Het HvJ refereert in *Harman/AB* meermaals aan het beginsel van ‘daadwerkelijke rechtsbescherming’. Volgens het HvJ is voor dit beginsel relevant: dat een gerecht

aangezocht kan worden dat bevoegd is om alle relevante feitelijke en juridische kwesties te onderzoeken (overweging 61), de ‘equality of arms’ en het beginsel een ‘eerlijk proces’ (overweging 62), en het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging (overweging 63 en 64).

18 Het lijkt mij overigens dat in de Nederlandse situatie de rechtsbescherming van de rechten die voortvloeien uit het vrije verkeer van goederen afdoende zijn gewaarborgd in de fase van de tenuitvoerlegging.



verhelpen – de bewijslast kunnen aanpassen (punt 90 van zijn conclusie). Slechts indien vaststaat dat het voor de verweerder praktisch onmogelijk is om het bewijs voor uitputting te leveren mag tot ‘aanpassing’ worden overgaan (punt 93 van zijn conclusie). De A-G lijkt voor wat betreft de ‘praktische middelen’ specifiek te doelen op de gegevensbank van merkhouder Harman die daarvoor uitkomst kan bieden. De verificatie door de rechter heeft ten doel om na te gaan of geen onmogelijk bewijs wordt verlangd van de verweerder omdat die geen invloed of wetenschap heeft van feitelijke elementen die uitputting kunnen aantonen (punt 91 van zijn conclusie). De moeilijkheid voor de parallelhandelaar om informatie van zijn leverancier te krijgen kan echter op zichzelf niet een aanpassing rechtvaardigen (punt 92 van zijn conclusie). Het is niet duidelijk of de A-G bij dit alles specifiek de situatie van het beslag op een ‘gemengde partij’ in de tenuitvoerleggingsfase op het oog heeft of niet.

25. Bewijsnood *an sich* lijkt mij in de fase van de vaststelling van de inbreuk (het hoofdgeding) geen reden voor aanpassing van de bewijslast. Dit laatste lijkt mij te schuren met de vergewissingsplicht die op de parallelhandelaar rust om na te gaan of de betrokken waren uitgeput zijn. Het HvJ lijkt dat met zoveel woorden ook aan te geven in overwegingen 53 en 54, gelijk de A-G in punt 76 en 92.

26. Mogelijk is dat anders in de fase van de tenuitvoerlegging wanneer er aanwijzingen zijn dat een ‘gemengde partij’ is beslagen. In zo een geval is dan immers ten dele een partij goederen beslagen (i) ten aanzien waarvan de verweerder geen kans heeft gehad om (ten volle) bewijs van uitputting te leveren, en (ii) waarover de nationale inbreukrechter (in het hoofdgeding) geen oordeel heeft geveld. Daar kan echter tegenin gebracht worden dat dit niet problematisch hoeft te zijn zolang de parallelhandelaar vervolgens afdoende mogelijkheden heeft om zich te verzetten en bewijs van uitputting te leveren.

27. Het bestaan van een gegevensbank van de merkhouder waarmee geverifieerd kan worden of de waren voor het eerst in de EER in het verkeer zijn gebracht is een interessant aspect in het kader van de bewijsnood. Het HvJ geeft in relatie tot het aspect van de gegevensbank aan dat wanneer het objectief gezien niet mogelijk is om aan te tonen dat de waren zijn uitgeput bij gebreke van toegang tot de gegevensbank, het noodzakelijk zou kunnen zijn dat over kan worden gegaan tot aanpassing van de bewijslast (overweging 72). De overweging van het HvJ lijkt daarbij in ieder geval beperkt tot de situatie dat in de fase van tenuitvoerlegging beslag is gelegd op een ‘gemengde partij’ nu het HvJ in de overweging specifiek refereert aan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit en de rechter in beroep. Het is de vraag hoe daarbij moet worden omgegaan met het vereiste van de objectieve onmogelijkheid om bewijs voor uitputting te leveren, het valt te bezien of het daarvoor afdoende is dat de (toe) leveranciers van de parallelhandelaar geen openheid van zaken willen geven over de herkomst van de waren.

### Conclusie aanpassing van de bewijsregel

28. Alles welbeschouwd is mijns inziens in ieder geval wel duidelijk dat A-G Pitruzzella – anders dan de Hoge Raad – meent dat uit *Van Doren/Lifestyle* volgt dat in geval van een exclusief distributiestelsel tot ‘aanpassing’ dient te worden overgegaan. Daarvoor acht ik van belang dat A-G Pitruzzella in punt 84 t/m 86 in het kader van het juridische kader de bewijsregel uit *Van Doren/Lifestyle* onder de loep neemt en onder 87 zijn visie op de toepassing van de bewijsregel geeft. Pas daarna gaat de A-G specifiek in op de situatie van de voorliggende vraag in het kader van de tenuitvoerlegging. Ten aanzien van het HvJ ben ik – zoals hiervoor uiteengezet – minder zeker of dit bewust *Van Doren/Lifestyle* heeft willen verduidelijken nu het HvJ op dit punt simpelweg minder uitgesproken is.

29. In het licht van *Harman/AB*, en specifiek gelet op de duidelijke bewoordingen van A-G Pitruzzella, was het niet vreemd geweest wanneer de Hoge Raad het debat had heropend door partijen uit te nodigen zich alsnog uit te laten over de implicaties van het arrest *Harman/AB*, en vervolgens eventueel wel prejudiciële vragen had gesteld aan het HvJ.

30. Merkhouders kunnen in ieder geval verheugd zijn met het arrest van de Hoge Raad. Het was sowieso al notoir lastig voor de parallelhandelaar om tot aanpassing van de bewijsregel te komen, het kiertje – waarbij het bestaan van een exclusief distributiestelsel voldoende basis bood voor ‘aanpassing’ – dat in *Silk Cosmetics/Notino* was opengezet, is met het arrest van de Hoge Raad gedicht. Wat voor de parallelhandelaar dan nog rest om tot ‘aanpassing’ te komen is het aantonen van feitelijk handelen door de merkhouder waaruit een reëel gevaar voor markt afscherming volgt. Het zal voor een buitenstaander doorgaans echter bijzonder lastig zijn om toegang te krijgen tot de daarvoor relevante informatie over het (feitelijke) handelen van de merkhouder zoals bijvoorbeeld de inhoud van contracten tussen de merkhouder en zijn distributeurs.<sup>19</sup>

31. Vanuit het HvJ lijkt met *Harman/AB* echter een (beperkte) handreiking te worden gedaan aan de parallelhandelaar. Het HvJ gaat uitgebreid in op de rechten die voortvloeien uit het vrije verkeer van goederen en stelt dat de parallelhandelaar moet kunnen beschikken over ‘daadwerkelijke rechtsbescherming’, welke rechtsbescherming in sommige gevallen geboden kan worden door de bewijsregel aan te passen.

32. Het zal in dat kader ook interessant zijn om te zien hoe de rechtspraak om zal gaan met het arrest van de Hoge Raad in het licht van *Harman/AB* en of op enig moment toch nog eens prejudiciële vragen worden opgeworpen over de bewijslastverdeling in de fase van de inbreukvraag. De rechtbank Den Haag heeft in een recent vonnis voor de eerste maal verwezen naar het *Harman/AB* arrest. In de uiteenzetting van het juridische kader aangaande de toepasselijke bewijsregel in geval van uitputting (gelegen in de fase van de vaststelling van de inbreuk) wordt in een voetnoot zowel het hier besproken arrest van de Hoge Raad als HvJ *Harman/AB* in één adem genoemd.<sup>20</sup> Dat impli-

<sup>19</sup> Zie over die problematiek ook de annotatie bij Hof Den Haag 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1926, BIE 2022/1 (*Silk Cosmetics VOF/Notino Benelux B.V.*).

<sup>20</sup> Rb. Den Haag 8 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1364 (*Nikon/PHL*), r.o. 5.7: “Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat voor bewijslastomkering aanleiding bestaat wanneer een derde er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij

uitputting zelf moet bewijzen 6”. Met als bijhorende voetnoot 6: “Zie, laatstelijk, HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (*Harman International Industries/AB S.A.*) en de eerdere arresten waarnaar in dit arrest wordt verwezen en verder ook HR 23 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942 (de curator (in de faillissementen van Sporttrading c.s./Converse c.s.)). Het karakter van een al dan niet exclusief distributiestelsel en de gevolgen daarvan komen in het vonnis niet expliciet aan bod.

---

ceert dat de rechtbank Den Haag het arrest *Harman/AB* in ieder geval ook van belang acht in de context van de fase van de vaststelling van de inbreuk, en niet slechts in de fase van de tenuitvoerlegging.

#### *Hoofdelijkheid proceskostenveroordeling*

33. Het arrest van de Hoge Raad ziet eveneens op de hoofdelijkheid van de proceskostenveroordeling. Met name in zaken omtrent de handhaving van intellectuele eigendomsrechten kunnen proceskostenveroordelingen significant zijn gelet op de toepasselijkheid van het bijzondere regime van art. 1019h Rv. Bij een proceskostenveroordeling

die is uitgesproken jegens meerdere partijen heeft als uitgangspunt te gelden dat ieder van die partijen voor het geheel aansprakelijk is en dat zij hoofdelijk zijn verbonden. Daartoe is volgens de Hoge Raad irrelevant of de in het gelijkgestelde partij zulks heeft gevorderd. De omstandigheden van het geval kunnen echter aanleiding zijn voor de rechter om anders te bepalen. Voor een uitgebreide behandeling van dit aspect zij verwezen naar de annotatie van Stein in de JBPr.<sup>21</sup>

#### *Bram Woltering\**

\* Mr. B.P. Woltering is advocaat te Rotterdam. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de auteur eerder in parallelle procedures tegen Converse optrad voor Scapino.

---

<sup>21</sup> JBPr 2023/10 met annotatie van mr. drs. D.F.H. Stein.