

Nieuwsbrief Amsterdam 1/ 2010

Merkenrecht “Mag niet worden verkocht”

Mag een houder van een merk voor parfums verbieden dat door hem gratis verstrekte testflacons worden doorverhandeld? Die vraag is op 3 juni jl. bevestigend beantwoord door de voor Nederland hoogste rechter in merkenzaken, het Luxemburgse Hof van Justitie van de EU. De uitspraak is gunstig voor merkhouders maar stelt eisen aan de wijze waarop de proefexemplaren worden verhandeld. Voor handelaren en wederverkopers betekent de uitspraak een risico: zij zullen extra moeten letten op wat zij aanschaffen. Daarbij is van belang of een verpakking vermeldt: “not for sale” “vente interdite” en “unverkäuflich”.

Parfumproducent Coty Prestige Lancaster (hierna: Coty) vervaardigt parfumerieartikelen onder eigen merk, bijvoorbeeld “Lancaster” en “Joop!”, maar ook onder merken van derden, zoals “Davidoff”, “Lagerfeld” en “J.Lo”. De distributie van deze artikelen vindt plaats via een wereldwijd selectief distributiestelsel. Coty levert dan ook alleen aan aangesloten distributeurs (“dépositaires”) waarmee uitgebreide afspraken zijn vastgelegd, waaronder kwaliteitseisen en een eigendomsvoorbehoud voor alle promotiemateriaal. De dépositaires ontvangen van Coty voor de winkelverkoop gratis testflacons, eveneens onder eigendomsvoorbehoud. Deze flacons - waarop het merk is aangebracht - bevatten wel het originele parfum, maar niet de kostbare originele sluiting. Zij zijn verpakt in wit karton met in zwart de tekst “demonstratie” en “mag niet worden verkocht”.

Ondanks de geschetste voorzorgsmaatregelen van Coty bestaat er een levendige handel in test-flacons. Dit is ook niet gek als men bedenkt dat het gaat om prijzig merkparfum dat gratis bij de dépositaires belandt. Noch het eigendomsvoorbehoud, noch de met hen gemaakte contractuele afspraken bieden kennelijk soelaas. In deze zaak treft Coty haar testers in Duitsland aan bij de “Sparfümerie”. De naam geeft aan dat het gaat om een prijsvechter, die alleen al daarom niet een dépositaire kan zijn. Kan Coty nu haar merkrecht inzetten tegen deze partij?

De Nederlandse rechter beantwoordde deze vraag tot dusverre ontkennend. Zo verloor Coty gelijktijdig twee zaken waar het ging om testers die zij aan Europese dépositaires had gegeven en die in Nederland op internet te koop bleken. De verpakkingen vermeldden in drie talen “mag niet worden verkocht”. De redenering van de Nederlandse rechters was dat de testers nu eenmaal door Coty op de Europese markt in het (handels)verkeer waren gebracht en Coty zich daarom niet tegen verdere verhandeling van de testers kon verzetten. Het merkrecht is dan, zo zegt men, uitgeput.

Het Europese hof legt het accent anders en komt tot een tegengestelde uitkomst. Het wijst op de in eerdere rechtspraak gestelde eis dat de merkhouder daadwerkelijk toestemt in de verhandeling in de EU wil er sprake zijn van uitputting. Die toestemming zal in beginsel ontbreken, aldus het hof, als het gaat om testflacons die: “(...) zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld van met de merkhouder contractueel gebonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze

waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouders gewoonlijk ter beschikking stelt van deze tussenhandelaren, (...)”

(en) “deze test-flacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen „demonstratie” en „mag niet worden verkocht” zijn aangebracht (...) ”

De beslissing is duidelijk, maar noopt tot voorzichtigheid. Het hof benoemt nogal nadrukkelijk de feiten van deze specifieke casus. Om uitputting van het merkrecht te voorkomen zal de merkhouders op zijn minst zijn monsters onder eigendomsvoorbehoud ter beschikking moeten stellen, met daarbij consequent de duidelijke vermelding (op de verpakking) : “mag niet worden verkocht”.

Contactpersoon:

Arnout Gieske

a.gieske@vandiepen.com