



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Annotation: Hof 's-Gravenhage 2011-04-26

Tsoutsanis, A.

Citation

Tsoutsanis, A. (2011). Annotation: Hof 's-Gravenhage 2011-04-26. *Berichten Industriële Eigendom*, 9, 297-298. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/18475>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/18475>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Rechtspraak

MERKENRECHT

Nr. 98

Hof 's-Gravenhage 26 april 2011

LJN: BQ5676, IEF 9693

(YSL/Trifor)

Mrs. Kiers-Becking, Bonneur en Vlaar

1. Yves Saint Laurent Parfums S.A., gevestigd te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk,
2. Yves Saint Laurent Couture S.A., appellanten, procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt behandelend advocaat: mr. H.G.M. Berendschot tegen

Trifor International B.V., gevestigd te Ridderkerk, geïntimeerde, advocaat: mr. H.J.A. Knijff behandelend advocaat: mr. R.W.J.M. te Pas

Samenvatting

Art. 2.22 BVIE (art. 13bis BMW)

YSL vordert afgifte van kleding die zich bevindt in transitio, geplaatst onder de regeling extern douanevervoer. Vordering wordt afgewezen nu wederpartij slechts de douaneformaliteiten heeft verzorgd en niet blijkt dat zij feitelijk over de goederen beschikt en deze kan (doen) afgeven. Overwegingen ten overvloede over de vraag of sprake is van inbreuk als (namaak) goederen zich bevinden in transitio en zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer.

Hof

Het geding

Bij exploit van vier augustus 2005 is YSL in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen (eind)vonnissen van 4 mei 2005. YSL heeft bij memorie van grieven van zeven april 2009 drie grieven tegen voormeld eindvonnis en het daaraan voorafgaande tussenvonnissen van 15 september 2004 aangevoerd. Trifor heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten. De zaak is daarna aangehouden om te bezien of een minnelijke regeling kon worden bereiken. Nadat dat kennelijk is mislukt, is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 1.1 tot en met 1.7 van het tussenvonnis van 15 september 2004 als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
2. YSL heeft van Trifor, kort gezegd, afgifte ter vernietiging gevorderd van een zending boxershirts en slips, voorzien van haar merken, welke zending in november

2000 is aangetroffen op de douanepost Dordrecht te Papendrecht. De zaken bevonden en bevinden zich in een loods van de vervoerder van de zaken, [A] Transport B.V. – hierna: [A] –, die deze in opdracht van [B] B.V. – hierna: [B] – vervoerde en/of zou vervoeren. De zending was afkomstig uit Turkije en bestemd voor doorvoer naar Groot-Brittannië en was, begrijpt het hof, geplaatst onder de regeling “extern douanevervoer”. Trifor heeft in opdracht van [A] de douaneformaliteiten met betrekking tot deze zending verzorgd. De partij is op verzoek van YSL door de douane aangehouden. Vaststaat dat zich op de kleding merken van YSL bevinden. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het gaat om namaak of parallelimport.

2. Ter onderbouwing van het door haar gevorderde heeft YSL gesteld dat sprake is van namaakgoederen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten en auteursrechten. Zij heeft zich beroepen op de artikelen 13bis Benelux-Merkenwet/thans 2.21, lid 3 en 2.22, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), artikel 28 Auteurswet (Aw) en de Verordening 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, thans vervangen door de Verordening 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, PbEG 2003, L196/7, de Anti-Piraterij Verordening (APV).

3. De rechtbank heeft in het bestreden eindvonnis het gevorderde afgewezen, overwegende dat uit de stellingen van YSL en de overgelegde producties niet volgt dat Trifor tot afgifte van de zaken in staat is.

In het bestreden tussenvonnis heeft de rechtbank voorts overwogen dat tot zover niet was komen vast te staan dat sprake was van een (door Trifor of een derde gepleegde) inbreuk op het auteursrecht en/of merkenrecht van YSL, enerzijds, begrijpt het hof, omdat niet duidelijk was door het gebruik van welke zaken op welke wijze inbreuk op welk intellectueel eigendomsrecht zou zijn gemaakt en anderzijds omdat sprake was van doorvoer en YSL onvoldoende had gesteld om aan te nemen dat verveelvoudiging heeft plaatsgevonden in een land waar de verveelvoudiging auteursrechtelijk verboden is en er (nog) geen sprake is van openbaarmaking of van merkgebruik in het (Nederlands) economisch verkeer.

4. Grief 1 richt zich tegen het oordeel in het tussenvonnis dat (nog) niet was komen vast te staan dat er sprake is van inbreuk op de merken- of auteursrechten van YSL.

Grievens 2 en 3 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank in haar eindvonnis dat uit de stellingen en overgelegde producties niet volgt dat Trifor tot afgifte van de zaken in staat is.

5. Om de zaken te kunnen afgeven is nodig dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken als houder of anderszins. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd en de partij is aangetroffen op de douanepost onvoldoende reden is om aan te nemen dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken. Vaststaat dat

de zaken zich bevinden en steeds hebben bevonden in een loods van [A] en dat Trifor ze nooit in haar feitelijke macht heeft gehad. YSL stelt dat Trifor aangever is en op grond van de (als productie bij de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring in eerste aanleg overgelegde) akte d.d. 14 augustus 2001, waarin is vermeld dat [A] haar rechten uit de door haar met [B] gesloten vervoersovereenkomst aan Trifor overdraagt, als vervoerder moet worden aangemerkt, althans het in haar macht heeft afgifte van de zaken te bevelen. Naar het oordeel van het hof kan noch uit de omstandigheid dat Trifor de douaneformaliteiten heeft verzorgd, noch uit voormelde akte worden afgeleid dat Trifor feitelijk over de zaken kan beschikken en/of deze kan (doen) afgeven. Het gaat bij de akte om een overdracht van de rechten van [A] uit de vervoersovereenkomst. Het houden van de te vervoeren zaken is geen aan een derde over te dragen recht en door de cessie is Trifor geen vervoerder of houder geworden en kan zij evenmin anderszins beschikken over de zaken, zodat zij niet in staat is deze af te geven. Dit brengt mee dat al om die reden het gevorderde moet worden afgewezen en de grieven falen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden.

6. Gelet op het bovenstaande behoeft grief 1 geen behandeling. Het hof merkt in dit verband nog (ten overvloede) op dat het, gelet op de uitspraken van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 (Class/KB) en 9 november 2006, C-281/05, IER 2007, 30 (Montex/Diesel) maar de vraag is (nu er sprake is van doorvoer uit Turkije naar Groot-Brittannië) of aangenomen kan worden dat sprake is van inbreuk in de Benelux en het beroep van YSL op de “vervaardigingsfictie” in deze zaak – waar de vordering is gegrond op een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht – kan opgaan. Het hof wijst nog op de conclusie van advocaat-Generaal bij het HvJ EU P. Cruz Villalón van 3 februari 2011 in de zaak Philips/Lucheng e.a. (C-446/09), die van oordeel is dat artikel 6, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 3295/94 niet in die zin kan worden uitgelegd dat het rechterlijk orgaan van de lidstaat dat overeenkomstig artikel 7 van de verordening is aangezocht door de houder van een intellectuele-eigendomsrecht, mag voorbijgaan aan het statuut van tijdelijke opslag of het transit-statuuut van de betrokken goederen, en derhalve ook niet aldus, dat dit orgaan de fictie mag toepassen dat die goederen in diezelfde lidstaat zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat te kunnen beslissen of die goederen inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie.

7. Het hof gaat voorbij aan het door YSL gedane bewijsaanbod nu dit niet is geconcretiseerd en YSL bovendien reeds door de rechtbank bij het bestreden tussenvonnissen in de gelegenheid is gesteld over haar stelling dat Trifor in staat is de goederen af te geven duidelijkheid te verschaffen, hetgeen zij heeft nagelaten.

8. De bestreden vonnissen zullen derhalve worden bekrachtigd. Met veroordeling van YSL in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Rotterdam van 15 september 2004 en 4 mei 2005;

veroordeelt YSL in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Trifor begroot op € 313,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris voor de advocaat.

Noot

Afgifte van namaakgoederen: over aangeven en afgeven

1. Dit is een kort arrest over een langlopend geschil. In 2000 wordt bij de douane in Papendrecht een partij boxershorts en slips tegengehouden.¹ Modehuis Yves Saint Laurent (YSL) meent dat aan het ondergoed een luchtje zit en het zou gaan om namaak. Het gaat hier om transitgoederen die *en route* waren van Turkije naar Groot-Brittannië. De container met ondergoed strandt bij de douane in Papendrecht. Inmiddels zijn de onderbroeken vermoedelijk niet meer *en vogue*, want voorwerp van een tien jaar durende procedure, eerst bij de Rechtbank Rotterdam en nu bij het Hof Den Haag. YSL start die procedure tegen Trifor, een logistiek dienstverlener die goed thuis is in de opslag en overslag van goederen in Rotterdam en omstreken. Van belang is dat Trifor in deze zaak niet de vervoerder was en ook niet de opdrachtgever of houder. Trifor had alleen de douaneformaliteiten verzorgd. Inzet van de procedure is kennelijk alleen afgifte tot vernietiging, op grond van het oude art. 13bis BMW (thans: 2.22-1 BVIE). Uitkomst is dat YSL verliest, in beide instanties.

2. Het Hof concentreert zich daarbij op de vraag of Trifor wel tot afgifte in staat is. ‘Nee’ oordeelt het Hof. De redenering lijkt daarbij te zijn: wat je niet hebt, kun je ook niet geven. Het Hof legt daarbij de maatstaf aan dat ‘om de zaken te kunnen afgeven, nodig [is] dat Trifor daarover feitelijk kan beschikken als houder of anderszins’. Het Hof vervolgt dat Trifor de goederen ‘nooit in haar feitelijke macht heeft gehad’. Deze benadering van het Hof is in overeenstemming met eerdere arresten van de Hoge Raad, waaronder het dikwijls genoemde arrest *Van Boom v. Van Zon* uit 1948.² Het sluit ook aan bij de algemene opvattingen over bezit en houderschap in het Burgerlijk Wetboek (boek 3, titel 5 BW). Ik wijs bijv. op Rank-Berenschot en op de wettekst van 3:113 lid 1 BW.³ Het past ook binnen het algemene beslagrecht dat aan de speci-

1 Het arrest spreekt abusievelijk van ‘boxershirts’. Volgens internet zijn dat hemden voor hondenliefhebbers van het ras ‘Boxer’. Dergelijke hemden lijken weinig van doen te hebben met het vormgevingserfgoed van Yves Saint Laurent, hoe gek Yves ook op honden was. Zie voor een mooi overzicht van de persoon en het werk van Yves Saint Laurent de recente documentaire ‘*L’amour fou*’ van Pierre Thoretton (2010).

2 HR 2 januari 1948 NJ 1948/113 (*Van Boom/Van Zon*).

3 E.B. Rank-Berenschot 2007 (T&C BW), art. 3:107 BW, aant. 2: „Het begrip staat meestal, doch niet noodzakelijk, voor het uitoefenen van feitelijke macht“. Art. 3:113 lid 1 BW: „Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen“.

fieke IE-bepalingen ten grondslag ligt. In het kader van beslag tot afgifte van roerende zaken merken Mijnsen en Van Mierlo op dat het begrip ‘afgifte’ niet in de wet is gedefinieerd en dat «*men daaronder in de eerste plaats [zal] moeten verstaan het verschaffen van de macht over de zaak aan degene die op grond van een zakelijk of persoonlijk recht aanspraak erop heeft de zaak in zijn macht te hebben door degene die de zaak, zonder daarop recht te hebben, in zijn macht heeft*».⁴ Die algemene aanknopingspunten liggen eens te meer voor de hand nu het oude art. 13bis lid 2 BMW en het huidige art. 2.22 lid 2 BVIE en art. 28 lid 3 Aw naar die algemene regeling verwijzen.

3. De reden dat YSL in deze zaak toch doorpakt en doorprocedeert was tweërlei. Trifor was, althans op papier, danig bij de zaak betrokken, zowel administratief als juridisch: (1) Trifor had de douaneformaliteiten verzorgd, (2) Trifor had van de oorspronkelijke vervoerder de rechten uit de vervoersovereenkomst gecedeerd gekregen. Beide punten vindt het Hof onvoldoende om aan te nemen dat Trifor feitelijk over die transitogoeieren kon beschikken en deze (dus) kon afgeven.

4. Steun voor het oordeel van het Hof is te vinden in een vier dagen eerder gewezen arrest van de Hoge Raad over de illegale handel in sigaretten.⁵ Het (enkel) verzorgen van douaneformaliteiten bleek onvoldoende om feitelijke beschikkingsmacht aan te nemen. Daar ging het om een accijnszaak. Strikt genomen zagen de douaneformaliteiten daar kennelijk niet op de sigaretten zelf, maar op het hout waarmee die sigaretten Nederland in werden gesmokkeld. Die specifieke context doet echter niet af aan het oordeel van de Hoge Raad dat administratieve betrokkenheid nog geen ‘feitelijke beschikkingsmacht’ oplevert.

5. De akte van cessie kon YSL in dit kader ook niet baten. Die cessie zag alleen op de (inmiddels vervulde) opdracht voor het verrichten van eerder genoemde douaneformaliteiten. Daarmee werd Trifor nog geen vervoerder of houder van de betrokken producten en was van feitelijke beschikkingsmacht geen sprake.

6. De vordering tot afgifte sneuvelt dus al op het oordeel dat Trifor niet kan afgeven wat zij niet (in haar feitelijke macht) heeft. Haar fiscale en juridische betrokkenheid als ‘aangever’ respectievelijk ‘cessionaris’ maken dat niet anders. Aan behandeling van grief 1 over al dan niet inbreuk komt het Hof niet meer toe. In dat verband had YSL zich (natuurlijk) ook beroepen op de zogenaamde ‘vervaardigingsfictie’ uit de anti-Piraterijverordening. Het Hof wijst in dat kader nog volledigheidshalve op de conclusie van AG Cruz Villalón in de zaak *Philips/Lucheng* (C-446/09). Het oordeel van het HvJ EU in die zaak wordt eind 2011 verwacht.⁶

A. Tsoutsanis

4 F.H.J. Mijnsen en A.I.M. van Mierlo, *Materieel beslagrecht*, 2009, p. 115.

5 HR 22 april 2011 nr. 10/00354, BQ2093 (*X/Minister van Financiën*).

6 Zie in dat verband ook V.zr. Rotterdam 11 maart 2011, 372476 / KG ZA 11-116 (*Van Caem/SPI*).