

Merkenrecht

Nr. 35

Hof van Justitie EU 25 juli 2018

IEF 17871; ECLI:EU:C:2018:594 (C-129/17)

(Mitsubishi/Duma)

M. Ilešič, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur),
advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona

Samenvatting

Art. 5 Mrl en art. 9 UMeVo (nieuw)

De houder van een merk kan zich er tegen verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER waar die waren nooit eerder waren verhandeld.

Arrest

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het hof van beroep Brussel (België) bij beslissing van 7 februari 2017, ingekomen bij het Hof op 13 maart 2017, in de procedure

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
tegen
Duma Forklifts NV,
G.S. International BVBA,

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), en van artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (hierna: „Mitsubishi”) en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (hierna: „MCFE”) enerzijds en Duma Forklifts NV (hierna: „Duma”) en G.S. International BVBA (hierna: „GSI”) anderzijds betreffende een vordering die met name strekte tot staking van de door laatstgenoemden verrichte handelingen bestaande in de verwijdering van tekens die gelijk zijn aan de merken waarvan Mitsubishi houdster is, alsook in het aanbrengen van nieuwe tekens op Mitsubishi-vorkheftrucks die zijn verworven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Toepasselijke bepalingen

3 In overwegingen 1 en 2 van richtlijn 2008/95 staat te lezen:

„(1) Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [(PB 1989, L 40, blz. 1)] is inhoudelijk gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2) De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerking-treding van richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.”

4 Artikel 5 van deze richtlijn, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, luidt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...]

3. Met name kan krachtens [lid 1] worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]”

5 Artikel 7 van die richtlijn, met als opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalt in lid 1 ervan:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Europese Unie] in de handel zijn gebracht.”

6 Verordening nr. 207/2009 heeft verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het [Uniemerk] (PB 1994, L 11, blz. 1) gecodificeerd. Artikel 9 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Rechten verbonden aan het [Uniemerk]”, luidt:

„1. Het [Unie]merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]"

7 Artikel 13 van deze verordening, met als opschrift „Uitputting van het aan het [Uniemer] verbonden recht”, bepaalde in lid 1 ervan:

„Het aan het [Uniemer] verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Europese Unie] in de handel zijn gebracht.”

8 Verordening nr. 207/2009 is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het [Uniemer], en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016 en van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding van af die datum.

9 Verordening 2015/2424 heeft in artikel 9 van verordening nr. 207/2009 een nieuw lid 4 ingevoerd, dat luidt als volgt:

„Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemer zijn verkregen, heeft de houder van dat Uniemer eveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemer of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.

Het recht van de houder van een Uniemer op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het Uniemer is gemaakt, die is ingeleid overeenkomstig verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad [van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (PB 2013, L 181, blz. 15)], het bewijs wordt geleverd dat de houder van het Uniemer niet gerechtigd is om het op de markt brengen van waren in het land van eindbestemming te verbieden.”

10 Artikel 10, lid 4, van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1), die richtlijn 2008/95 heeft herschikt door deze met ingang van 15 januari 2019 in te trekken, bevat een overeenkomstige bepaling. Deze richtlijn is evenwel niet van toepassing op de feiten in het hoofdgeding.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

11 Mitsubishi, gevestigd in Japan, is houdster van de volgende merken (hierna: „Mitsubishimerken”):

- het Uniewoordmerk MITSUBISHI dat op 24 september 2001 onder nummer 118042 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks;
- het Uniebeeldmerk dat hieronder is afgebeeld en dat op 3 maart 2000 onder nummer 117713 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12 van deze Overeenkomst, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks;
- het Benelux-woordmerk MITSUBISHI dat op 1 juni 1974 onder nummer 93812 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land, en van klasse 16, waaronder boeken en drukwerken;
- het Benelux-beeldmerk MITSUBISHI dat op 1 juni 1974 onder nummer 92755 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen voor vervoer over land, en van klasse 16, waaronder boeken en drukwerken, en dat gelijk is aan het Uniebeeldmerk.

12 MCFE, gevestigd in Nederland, is exclusief gerechtigd om vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken in de EER te produceren en in de handel te brengen.

13 Duma, gevestigd in België, heeft als voornaamste activiteit de wereldwijde aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvorkheftrucks. Duma biedt daarnaast ook eigen vorkheftrucks te koop aan onder de naam „GSI”, „GS” of „Duma”. In het verleden was zij een officiële subdealer van Mitsubishivorkheftrucks in België.

14 GSI, eveneens gevestigd in België, is een met Duma verbonden onderneming. Beide vennootschappen worden bestuurd door dezelfde personen en hebben dezelfde zetel. Zij bouwt en herstelt vorkheftrucks die zij samen met de bijbehorende onderdelen invoert en uitvoert op de mondiale groothandelsmarkt. Zij brengt hen in overeenstemming met de in Europa geldende normen, brengt haar eigen serienummers erop aan en levert hen aan Duma samen met de EU-conformiteitsverklaringen.

15 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Duma en GSI, in de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 november 2009, zijn overgegaan tot parallelle invoer in de EER van vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken zonder toestemming van de houder ervan.

16 Sinds 20 november 2009 kopen Duma en GSI buiten de EER van een vennootschap van de Mitsubishigroep vorkheftrucks aan die zij invoeren op het grondgebied van de EER, waar zij hen onder de regeling douane-entrepot plaatsen. Zij verwijderen dan alle aan de Mitsubishimerken gelijke tekens van die waren, brengen de nodige aanpassingen aan om

hen in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen, vervangen de identificatieplaatjes en de serienummers en brengen hun eigen tekens erop aan. Vervolgens worden de voertuigen ingevoerd en verhandeld in de EER en daarbuiten.

17 Mitsubishi en MCFE hebben bij de rechtbank van koophandel te Brussel (België) vorderingen ingesteld, onder meer strekkende tot staking van deze handelingen. Nadat hun vorderingen bij vonnis van 17 juni 2010 waren afgewezen, hebben zij hoger beroep ingesteld bij het hof van beroep Brussel, waarbij zij hebben verzocht om een verbod van de parallelle handel in vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken alsook van de invoer en verhandeling van vorkheftrucks waarvan de aan die merken gelijke tekens zijn verwijderd en waarop nieuwe tekens zijn aangebracht.

18 Voor deze rechterlijke instantie heeft Mitsubishi betoogd dat de verwijdering van tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de buiten de EER aangekochte vorkheftrucks, de verwijdering van identificatieplaatjes en serienummers en de invoer alsook de verhandeling van die vorkheftrucks in de EER inbreuk maakten op de rechten die haar door de Mitsubishimerken zijn verleend. Zij heeft met name aangevoerd dat de verwijdering van tekens die gelijk zijn aan die merken, zonder haar toestemming, een omzeiling inhield van het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER van de van dat merk voorziene waren te controleren en dat dit inbreuk maakte op de herkomst- en kwaliteitsfunctie alsook op de investerings- en reclamefunctie van het merk. Zij heeft in dit verband opgemerkt dat de Mitsubishivorkheftrucks ondanks deze verwijdering herkenbaar bleven voor de consument.

19 Duma en GSI hebben onder meer betoogd dat zij moesten worden beschouwd als de fabrikanten van de vorkheftrucks die zij buiten de EER aankopen, daar zij overgaan tot aanpassingen van die trucks om deze in overeenstemming te brengen met de Unieregeling, en dat zij bijgevolg het recht hadden om hun eigen tekens daarop aan te brengen.

20 Wat de parallelle invoer in de EER van vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken betreft, heeft de verwijzende rechter geoordeeld dat dit een merkenrechtelijke inbreuk vormde en heeft hij de vorderingen van Mitsubishi en van MCFE toegewezen. Met betrekking tot de sinds 20 november 2009 verrichte invoer en verhandeling in de EER van Mitsubishivorkheftrucks afkomstig van landen die geen lid zijn van de EER, waarbij de aan de Mitsubishimerken gelijke tekens werden verwijderd en nieuwe tekens werden aangebracht, heeft hij opgemerkt dat het Hof nog geen uitspraak had gedaan over de vraag of handelingen zoals die van Duma en GSI een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden, waarbij hij tegelijk erop heeft gewezen dat de rechtspraak van het Hof aanwijzingen bevat die laten veronderstellen dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

21 In deze omstandigheden heeft het hof van beroep Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) a) Omvatten artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de [EER] verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de [EER]?

b) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag a) of de invoer of het in de handel brengen in de [EER] van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingssteken aangebracht door die derde (rebranding)?

2) Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder?”

Verzoek om heropening van de mondelinge behandeling

22 Bij akte, neergelegd ter griffie van het Hof op 20 juni 2018, heeft Mitsubishi het Hof verzocht om de heropening van de mondelinge behandeling te gelasten overeenkomstig artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof. Ter ondersteuning van dit verzoek betoogt Mitsubishi in wezen dat de conclusie van de advocaat-generaal berust op een onjuiste opvatting volgens welke het gebruik in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 een positieve en zichtbare handeling vereist. Zij is verder van mening dat in deze conclusie niet wordt ingegaan op haar betoog dat de verwijdering van de tekens inbreuk maakt op de verschillende functies van het merk.

23 Volgens artikel 83 van zijn Reglement voor de procesvoering kan het Hof in elke stand van het geding, de advocaat-generaal gehoord, de heropening van de mondelinge behandeling gelasten, onder meer wanneer het zich onvoldoende voorgelicht acht of wanneer een partij na afsluiting van deze behandeling een nieuw feit aanbrengt dat van beslissende invloed kan zijn voor de beslissing van het Hof, of wanneer een zaak moet worden beslecht op grond van een argument waarover de partijen of de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet hebben kunnen uitwisselen.

24 In casu is dit niet het geval. Er wordt immers geenszins beweerd dat sprake is van een nieuw feit. Verder heeft Mitsubishi, zoals de overige belanghebbenden die aan de onderhavige procedure hebben deelgenomen, tijdens de schriftelijke en de mondelinge behandeling ervan de feitelijke en juridische gegevens kunnen uiteenzetten die zij relevant achtte voor de beantwoording van de door de verwijzende rechter gestelde vragen, in het bijzonder met betrekking tot het begrip „gebruik in het economische verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Aldus is het Hof van oordeel, de advocaat-generaal gehoord, dat het over alle noodzakelijke elementen beschikt om uitspraak te doen.

25 Wat voorts de kritiek van Mitsubishi op de conclusie van de advocaat-generaal betreft, dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Reglement voor de procesvoering van het Hof niet voorzien in de mogelijkheid voor de belanghebbende partijen om opmerkingen in te dienen in antwoord op de conclusie van de advocaat-generaal (arrest van 20 december 2017, *Acacia en D'Amato*, C-397/16 en C-435/16, EU:C:2017:992, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 Vervolgens zij opgemerkt dat de advocaat-generaal krachtens artikel 252, tweede alinea, VWEU tot taak heeft, in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin zulks overeenkomstig het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie vereist is. Het Hof is in dat verband niet gebonden door de conclusie van de advocaat-generaal of door de motivering op grond waarvan de advocaat-generaal tot die conclusie komt. Het feit dat een partij het oneens is met de conclusie van de advocaat-generaal, kan als zodanig dus geen grond voor de heropening van de mondelinge behandeling opleveren, ongeacht welke kwesties hij in zijn conclusie heeft onderzocht (arrest van 20 december 2017, *Acacia en D'Amato*, C-397/16 en C-435/16, EU:C:2017:992, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27 Gelet op een en ander ziet het Hof geen aanleiding om de heropening van de mondelinge behandeling te gelasten.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

28 Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 in die zin moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijderd en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER, waar die waren nooit eerder werden verhandeld.

29 Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, waarvan de inhoud dezelfde is, moeten op dezelfde wijze worden uitgelegd (zie in die zin beschikking van 19 februari 2009, *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, punt 42).

30 In dat verband zij eraan herinnerd dat richtlijn 2008/95, waarbij tot codificatie van richtlijn 89/104 is overgegaan, volgens overwegingen 1 en 2 ervan tot doel heeft de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalsde mededinging dat het Unierecht wil vestigen en handhaven. In een dergelijk stelsel moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (arrest van 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punten 46 en 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 Verder zij eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht beperken tot de gevallen waarin de

waren in de EER in de handel zijn gebracht. Zij staan de merkhouder toe, zijn waren buiten de EER in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen die zone meebrengt. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (zie in die zin arresten van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, punt 26; 20 november 2001, *Zino Davidoff en Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punten 32 en 33, en 18 oktober 2005, *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, punt 33).

32 In dit verband heeft het Hof herhaaldelijk benadrukt dat het ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten van wezenlijk belang is dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER kan controleren (arresten van 15 oktober 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a.*, C-324/08, EU:C:2009:633, punt 32; 12 juli 2011, *L'Oréal e.a.*, C-324/09, EU:C:2011:474, punt 60, en 16 juli 2015, *TOP Logistics e.a.*, C-379/14, EU:C:2015:497, punt 31). Uit de rechtspraak van het Hof volgt verder dat dit recht van de houder betrekking heeft op elk exemplaar (zie in die zin arresten van 1 juli 1999, *Sebago en Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, punten 19 en 20, en 3 juni 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, EU:C:2010:313, punt 31).

33 Verder verlenen artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 aan de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht, dat, volgens artikel 5, lid 1, onder a) en b), van deze richtlijn en artikel 9, lid 1, onder a) en b), van deze verordening, de houder toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is of van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

34 Het Hof heeft reeds herhaaldelijk vastgesteld dat het uitsluitend recht van de merkhouder is verleend om hem de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk – de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen – maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie arresten van 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 51; 18 juni 2009, *L'Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58; 23 maart 2010, *Google France en Google*, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 77 en 79, en 22 september 2011, *Interflora en Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 37 en 38).

35 Wat deze functies betreft, is het van belang eraan te herinneren dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consu-

ment of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, zodat hij deze kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, dient het merk met name de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 48, en 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punt 80).

36 Onder de investeringsfunctie van het merk dient te worden verstaan de mogelijkheid voor de houder van een merk om dit te gebruiken ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, via diverse commerciële technieken. Wanneer het gebruik door een derde, zoals een concurrent van de merkhouders, van een aan dit merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden, ernstig stoort, tast dit gebruik dus de investeringsfunctie aan. De betrokken merkhouders kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 of, ingeval van een Uniemerk, krachtens artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 60-62).

37 De reclamefunctie van het merk bestaat erin een merk te gebruiken voor reclamedoeleinden teneinde de consument te informeren en te overtuigen. Derhalve kan de merkhouders met name verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van dit merk, door de merkhouders, als element ter bevordering van de verkoop en als handelsstrategisch instrument (zie in die zin arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 91 en 92).

38 Wat het begrip „gebruik in het economische verkeer” betreft, heeft het Hof reeds vastgesteld dat de opsomming van de soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kan verbieden, niet-limitatief is (zie arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 38; 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punt 16, en 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 65), en dat deze opsomming uitsluitend actieve gedragingen van de derde omvat (zie arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 40).

39 Het Hof heeft eveneens opgemerkt dat het gebruik in het economische verkeer van een teken dat gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt, een gebruik veronderstelt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het Hof heeft verduidelijkt dat de begrippen „gebruik” en „in het economische verkeer” niet aldus mogen worden uitgelegd dat zij enkel doelen op de rechtstreekse betrekkingen tussen een handelaar en een consument en,

in het bijzonder, dat er sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk wanneer de betrokken marktdeelnemers dat teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt (zie arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, punten 40 en 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

40 In casu volgt uit de verwijzingsbeslissing dat Duma en GSI, zonder toestemming van Mitsubishi, buiten de EER Mitsubishi-vorkheftrucks verwerven die zij op het grondgebied van de EER invoeren waar zij hen onder de regeling douane-entrepot plaatsen. Terwijl deze waren onder deze regeling staan, verwijderen zij integraal alle aan de Mitsubishi-merken gelijke tekens, brengen zij aanpassingen aan om hen in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen, vervangen zij de identificatieplaatjes en serienummers en brengen zij hun eigen tekens erop aan. Vervolgens worden de voertuigen ingevoerd en verhandeld in de EER en daarbuiten.

41 Anders dan in de zaken die hebben geleid tot de in punt 31 van het onderhavige arrest vermelde arresten, zijn de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren dus niet voorzien van de betrokken merken wanneer zij worden ingevoerd en verhandeld in de EER nadat zij onder de regeling douane-entrepot werden geplaatst. Ook anders dan in de andere arresten vermeld in de punten 34 tot en met 39 van het onderhavige arrest, blijken de derden op dat moment helemaal geen gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan de betrokken merken of van tekens die daarmee overeenstemmen, in het bijzonder in hun commerciële communicatie. Dit onderscheidt de zaak in het hoofdgeding ook van de omstandigheden bedoeld in punt 86 van het arrest van 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), waarnaar de verwijzende rechter verwijst en waarin het Hof heeft opgemerkt dat, wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de merkhouders de vermelding van dat merk op waren verwijderd (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouders zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren, omdat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk.

42 Niettemin dient ten eerste te worden opgemerkt dat het verwijderen van de aan het merk gelijke tekens verhindert dat de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, voorzien zijn van dat merk wanneer zij voor het eerst worden verhandeld in de EER, en dat de houder van dat merk hierdoor dus de mogelijkheid wordt ontzegd om aanspraak te maken op zijn door de in punt 31 van het onderhavige arrest vermelde rechtspraak erkende wezenlijke recht om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren.

43 Ten tweede worden de functies van het merk aangetast door de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren met het oog op de eerste verhandeling ervan in de EER.

44 Wat de functie van herkomstaanduiding betreft, volstaat het eraan te herinneren dat het Hof in punt 48 van het arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497), reeds heeft geoordeeld dat iedere handeling van een derde die de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet, gebruik te maken van zijn recht om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren

in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het merk.

45 De verwijzende rechter vraagt welke invloed het feit kan hebben dat de ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model, door de relevante gemiddelde consument nog steeds kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder. Hij wijst er immers op dat de relevante consument, ondanks de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de vorkheftrucks, deze blijft beschouwen als Mitsubishivorkheftrucks. In dat verband moet worden opgemerkt dat, hoewel de wezenlijke functie van het merk onafhankelijk van dat feit kan worden aangetast, dit feit de gevolgen van een dergelijke aantasting lijkt te versterken.

46 Voorts beperken de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren de mogelijkheid voor de merkhouder om door de kwaliteit van zijn waren clientèle aan zich te binden en tasten zij de investerings- en reclamefunctie van het merk aan wanneer de betrokken waar, zoals in casu, op die markt nog niet onder het merk van de merkhouder is verhandeld door deze laatste of met zijn toestemming. Dat de waren van de merkhouder in de handel zijn gebracht voordat de merkhouder die waren onder zijn merk in de handel heeft gebracht, zodat de consument die waren zal kennen vooraleer ze te kunnen associëren met dat merk, belemmert immers in aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden en als element ter bevordering van de verkoop of als instrument van commerciële strategie. Voorts ontnemen dergelijke handelingen de houder de mogelijkheid om de economische waarde van de van het merk voorziene waar en aldus zijn investering te gelde te maken door een eerste verhandeling in de EER.

47 Ten derde, door inbreuk te maken op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren alsmede op de functies van het merk, zijn de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren door een derde, zonder toestemming van die merkhouder, met het oog op invoer of verhandeling van die waren in de EER en ter omzeiling van het recht van de merkhouder om de invoer van de van zijn merk voorziene waren te verbieden, in strijd met de doelstelling, een onvervalste mededinging te waarborgen.

48 Ten slotte dient, gelet op de in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak betreffende het begrip „gebruik in het economische verkeer”, te worden opgemerkt dat de handeling van een derde die erin bestaat de aan het merk gelijke tekens te verwijderen teneinde zijn eigen tekens aan te brengen, een actieve handeling van deze derde impliceert. Aangezien deze handeling met het oog op invoer en verhandeling van de waren in de EER is verricht, en dus in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nastreeft in de zin van de in punt 39 van het onderhavige arrest vermelde rechtspraak, kan zij worden beschouwd als een gebruik van dat merk in het economische verkeer.

49 Om al deze redenen dient te worden geoordeeld dat de merkhouder zich krachtens artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 kan verzetten tegen dergelijke handelingen.

50 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens plaatsvinden terwijl de waren onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, daar die handelingen zijn verricht met het oog op de invoer en het in de handel brengen van die waren in de EER, wat in het hoofdgeding wordt aangetoond door het feit dat Duma en GSI aanpassingen aanbrengen om de vorkheftrucks in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen en, meer nog, het feit dat zij vervolgens, minstens gedeeltelijk, daadwerkelijk in de EER worden ingevoerd en in de handel gebracht.

51 In deze context dient eveneens te worden opgemerkt dat artikel 9, lid 4, van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, dat van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding vanaf 23 maart 2016, voortaan de houder het recht verleent te verhinderen dat derden waren in het economische verkeer binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Dit recht van de houder vervalt enkel indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het merk is gemaakt, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het merk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van eindbestemming te verbieden.

52 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 in die zin moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER, waar die waren nooit eerder werden verhandeld.

Kosten

53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moeten in die zin worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de Europese Economische Ruimte (EER), waar die waren nooit eerder werden verhandeld.

Noot

Debranden en rebranden van vorkheftrucks: gebruik van het merk?

Inleiding

1. Juridische schermutselingen in de automotive sector hebben in het verleden vaker gezorgd voor belangrijke merkenrechtelijke uitspraken. Zo bogen het Hof van Justitie en het hof Den Haag zich in de zaken *BMW/Deenik*¹, respectievelijk *Porschespecialist*² over refererend merkgebruik door autoverkopers- en reparateurs. Een ander voorbeeld betreft de zaak *Renault/Reynolds*³ waarin het Benelux-Gerechtshof oordeelde omtrent de reikwijdte van een in de Benelux opgelegd stakingsbevel. De praktijk van het *debranden* en *rebranden* van Mitsubishi-vorkheftrucks teneinde deze vorkheftrucks onder een ander merk in het verkeer te brengen leidde tot het hier besproken opmerkelijke arrest van het Hof van Justitie. Voornoemd arrest staat – minst genomen – op gespannen voet met de eerder door het Hof van Justitie gevonden balans tussen de exclusieve rechten van de merkhouder enerzijds en de belangen van een ongehinderde mededinging en het vrij verkeer van goederen anderzijds.
2. De Belgische verbonden vennootschappen Duma Forklifts N.V. en G.S. International BVBA (gezamenlijk: ‘Duma’) kochten Mitsubishi-vorkheftrucks afkomstig uit derde landen (Azië) in met het oog op wederverkoop onder eigen naam in de Europese Unie en andere gebieden. Voordat de vorkheftrucks in de EER werden geïmporteerd, werden de Mitsubishi-merken door Duma volledig verwijderd (“debranding”), de trucks aangepast aan Europese productvoorschriften en nieuwe onderscheidingstekens (de merken van Duma) op de trucks aangebracht (“rebranding”). De vorkheftrucks werden daarna ingevoerd en verhandeld in de EER onder de nieuwe tekens. De aan het Hof van Justitie voorgelegde prejudiciële vragen zagen in de kern op de vraag of dergelijke praktijken met een beroep op het merkenrecht bestreden kunnen worden door de merkhouder (Mitsubishi) wiens merken (geheel) werden verwijderd.
3. Hierna zullen wij eerst de feiten van deze zaak en vervolgens de praktijk van debranding en rebranding van waren bespreken in het licht van de eerdere jurisprudentie. Daarna gaan wij in op de essentie van het merkenrecht, zoals verankerd in de rechtspraak van het Hof van Justitie, en de overwegingen van het Hof van Justitie in dit arrest. De analyse van de bestaande rechtspraak, de aard van het merkenrecht en de conclusie van de Advocaat-Generaal leiden tot een kritische beoordeling van het oordeel van het Hof van Justitie.

De achtergrond van de zaak

4. Duma werd gedagvaard door de Japanse Unie- en Benelux-merkhouder Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. en de Nederlandse licentiehouder Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. (gezamenlijk: ‘Mitsubishi’)
5. In het verleden was Duma Forklifts N.V. de officiële subdealer van Mitsubishi-vorkheftrucks in België geweest. Nadat de samenwerking tussen partijen was beëindigd, verliep de gehele productie en verkoop van vorkheftrucks in de EER door de Mitsubishi-groep via Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. Duma Forklifts N.V. zette haar activiteiten voort door parallelinvoer van onder andere Mitsubishi-vorkheftrucks die zij inkocht in derde landen⁴ waaraan door de verbonden onderneming G.S. International BVBA de nodige aanpassingen werden aangebracht om deze in overeenstemming te brengen met de Europese productvoorschriften.
6. Vanaf eind 2009 kocht Duma Aziatische Mitsubishi-vorkheftrucks in van een Japanse vennootschap behorend tot de Mitsubishi-groep. Duma vervoerde deze vorkheftrucks naar een douane-entrepot in de EER: een officiële door de douane erkende opslagplaats in de zin van artikel 240 van het Douanewetboek van de Unie.⁵ Een douane-entrepot is bestemd voor de tijdelijke opslag (onder toezicht van de douaneautoriteiten) van goederen met een niet-Unierechtelijke douanestatus. De aldaar opgeslagen niet-Unierechtelijke goederen kwalificeren als niet in de EER ingevoerd.⁶ Na opslag kunnen de goederen (alsnog) als “Unie-goederen” worden ingevoerd in de EER dan wel rechtstreeks worden door vervoerd naar derde landen. In het entrepot is het de entrepouthouder toegestaan om ten aanzien van de opgeslagen goederen “*gebruikelijke behandelingen*” in de zin van artikel 220 Douanewetboek te verrichten waaronder de hier door Duma verrichte handelingen.⁷
7. Eenmaal aangekomen in het douane-entrepot werden de vorkheftrucks ontdaan van de merktekens, identificatieplaatjes, typeaanduidingen en serienummers van Mitsubishi. Vervolgens werden de vorkheftrucks “EU-proof” gemaakt door deze te assembleren conform de Europese veiligheids- en milieustandaarden en productvoorschriften. De aldus aangepaste vorkheftrucks, waarvan Duma zich de producent beschouwde, werden voorzien van de onderscheidingstekens van Duma. Pas daarna werden de vorkheftrucks ingevoerd, te koop aangeboden en verkocht in de EER. Volgens Mitsubishi vormden deze gedragingen een inbreuk op haar merkenrechten, hetgeen Duma bestreed. Duma voerde aan dat debranding en rebranding niet alleen kwalificeren als door de douanewetgeving toegestane gebruikelijke handelingen,⁸ maar ook dat de debranding vóór de invoer van de vorkheftrucks impliceert

- 1 HvJ EG 23 februari 1999, in zaak C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (*BMW/Deenik*).
- 2 Hof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261 (*Porschespecialist*).
- 3 BenGH 13 juni 1994, in zaak A93/1-2, ECLI:NL:HR:XX:1994:AC3126 (*Renault/Reynolds*).
- 4 Merkinbreuk door invoer van ‘niet-uitgeputte’ waren was ook onderwerp van de nationale procedure (zie punt 20 van het arrest). Dat onderwerp komt in deze bespreking niet verder aan de orde.
- 5 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (‘Douanewetboek’) (Pb 2013, L 269/1).
- 6 Zie artikelen 211 lid 4 onder a en 210 jo. 240 van het Douanewetboek, zie ook HvJ EU 16 juli 2015, in zaak C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (*Bacardi/Top Logistics*), r.ov. 45.
- 7 Vgl. in Nederland: Handboek Douane, de lijst van gebruikelijke handelingen in Bijlage 1, onder 10.1 en bijlage 71-03 bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (Pb 2015, L 343/1).
- 8 De Europese Commissie heeft, in bijlage 71-03 van de Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/2446 (zie voetnoot 7), een lijst van toegestane gebruikelijke behandelingen opgesteld, hieronder vallen onder andere ook “*het herconstrueren van goederen na het vervoer*” (nr. 2), “*het verpakken, uitpakken, ompakken*” en het “*het bevestigen, verwijderen of wijzigen van merktekens, etiketten, prijskaartjes of andere onderscheidingstekens*” (nr. 18).

- 9 Hof van beroep Brussel 7 februari 2017, 2010/AR 2007, IEF 16770 (*Mitsubishi/Duma*), r.o. 88 en 89.
- 10 Zie de prejudiciële vragen in r.o. 21 van het arrest van het Hof van Justitie.
- 11 BenCH 6 november 1992, in zaak A98/1, ECLI:NL:XX:1992:AB9577, NJ 1993/454 (*Automotive/Valeo*), m.nt. D.W.F. Verkade.
- 12 Uitleg van toen nog artikel 13 onder A BMW, thans artikel 2.20 lid 1 jo. 2.23 lid 3 BVIE.
- 13 Dat is niet heel anders dan het Hof van Justitie in punt 30 van het arrest: “Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Unierecht wil vestigen en handhaven.”

dat geen sprake is van gebruik door Duma van de Mitsubishi-merken in het economisch verkeer in de EER.

8. De rechtbank van koophandel in Brussel wees de stakingsvorderingen van Mitsubishi af. In hoger beroep voerde Mitsubishi nog aan dat Duma, doordat zij vóór de import van de trucks in de EER overging tot debranding, de communautaire uitputtingsregel alsmede het daaruit voortvloeiende recht van Mitsubishi de eerste verhandeling in de EER van de van haar merk voorziene waren te controleren, trachtte te omzeilen en inbreuk zou maken op de diverse functies van het merk. Het hof van beroep Brussel overwoog dat de vraag of debranding gebruik van het merk vormt dat de merkhouder met zijn exclusieve rechten kan (doen) verbieden nog niet was beantwoord door het Hof van Justitie.⁹ Om die reden werden aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld, inhoudende (i) de vraag of een merkhouder zich kan verzetten tegen debranding van niet in de EER in het verkeer gebrachte waren wanneer deze verwijdering geschiedt met het oog op de invoer van de waren in de EER en of het voor het antwoord hierop verschil maakt of sprake is van rebranding en (ii) de vraag of hierbij van belang is dat de relevante consument de desbetreffende waren na debranding (en eventueel rebranding) nog zou herkennen als waren van de oorspronkelijke merkhouder.¹⁰

Het Benelux-Gerechtshof was het Hof van Justitie al jaren voor

9. De merkenrechtelijke discussie over debranding is niet -nieuw. Al in de jaren negentig heeft het Benelux-Gerechtshof zich hierover in *Automotive/Valeo*¹¹ (wederom een zaak over auto's) gebogen.

10. Het Nederlandse bedrijf Automotive Products B.V. ('Automotive') hield zich bezig met het reviseren en reconditioneren van autokoppelingen en onderdelen daarvan die voorzien waren van de merken van Valeo S.A. ('Valeo'). De gereviseerde en gereconditioneerde auto-onderdelen werden vervolgens mede geduid met de merken van Automotive, waardoor duidelijk werd dat het om door Automotive gereviseerde en gereconditioneerde producten ging. Op de producten waren echter nog steeds ook de oorspronkelijke merken van Valeo (gedeeltelijk) zichtbaar. Valeo vorderde vervolgens dat Automotive zou overgaan tot algehele verwijdering van de merken van Valeo van de door haar verhandelde producten. Opvallend is dat Valeo zich niet verzette tegen de debranding (en rebranding) door Automotive, maar enkel tegen het gebruik van de Valeo-merken op gereviseerde/gereconditioneerde auto-onderdelen. Eén van de prejudiciële vragen die in die zaak aan het Benelux-Gerechtshof werd gesteld was in hoeverre hier sprake was van gebruik van de merken in het economisch verkeer.¹²

11. Het Benelux-Gerechtshof beantwoordde deze vraag in het kader van de toepassing van de uitputtingsregel die berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van de andere marktdeelnemers.¹³ Het Benelux-Gerechtshof oordeelde:

“24. *Dat aangenomen moet worden dat voor zover bij die belangenafweging [red.: waarop de uitputtingsregel berust] in het bijzonder ook de belangen van de handel in hetzij door de merkhouder of diens licentiehouder, het zij door andere gereviseerde of geconditioneerde waar zijn bezien, in beginsel ervan is uitgegaan dat bij revisie en of reconditionering die wijziging in de toestand van de waar inhoudt, het merk waarvan de waar was voorzien toen zij oorspronkelijk in het verkeer werd gebracht, wordt verwijderd, zodat de merkhouder zich tegen het in de handel brengen van die gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet kan verzetten en daarbij ook niet een belang heeft dat behoort te worden beschermd.*” [onderstreping en toevoeging door auteurs]

12. Voor het Benelux-Gerechtshof was het helder: de belangenafweging waarop de uitputtingsregel rust, leidt ertoe dat de merkhouder zich niet met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen de verhandeling van gereviseerde/gereconditioneerde waren indien de oorspronkelijke merken van die waren zijn verwijderd. Wij merken op dat het voor dit oordeel (kennelijk) niet relevant was of die verwijdering zag op ingevoerde of niet-ingevoerde producten (opgeslagen in een douane-entrepot). Het Benelux-Gerechtshof maakte vervolgens ook duidelijk dat het moet gaan om 'echte' merkverwijdering: in die gevallen waarin het oorspronkelijke merk niet (geheel) wordt verwijderd, is in beginsel nog wel sprake van gebruik van het merk in het economisch verkeer:

“43. *Behoudens ingeval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van artikel 13A lid 1 aanhef onder 1 BMW wanneer een bedrijf dat waren reviseert en/of reconditioneert die waren nadien in de handel brengt zonder dat de merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd.*” [onderstreping door auteurs]

13. Verkade benadrukt in zijn noot bij dit arrest¹⁴ het oordeel van het Benelux-Gerechtshof dat de merkhouder geen beroep kan doen op zijn merkrechten om zich te verzetten tegen volledige debranding:

“5. De rol van het misleidingscriterium is onmiskenbaar aanwezig in r.o. 24, waarin het Ben.GH zijn zegen geeft aan merkverwijdering. De wijzigende reparateur/wederverkoper hoeft geen last van de merkhouder te hebben, als hij het merk maar verwijdert. De merkhouder heeft bij bezwaar tegen die verwijdering ook geen beschermenswaardig belang, aldus het Hof.

6. De juridische toelaatbaarheid van merkverwijdering wordt door het Ben.GH als een vanzelfsprekendheid gepresenteerd. Dit uitgesproken oordeel verdient nadrukkelijke vermelding, want in geheel andere zin oordeelden bijv. de door de advocaat-generaal genoemde schrijvers Braun en Gielen/Wichers Hoeth. Zie voor de verschillende opvattingen van andere auteurs *Onrechtmatige Daad (oud)* VI (Martens), nr. 90.“

Ook geen merkgebruik bij debranding van flessen whisky en maiszakken

14. Drie jaar later volgde het arrest van de Hoge Raad in de zaak *Loendersloot/Ballantine*¹⁵, dat ging over de verwijdering en het opnieuw aanbrenge van dezelfde of soortgelijke merken op flessen whisky. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van de appelrechter dat, gelet op het arrest *Automotive/Valeo*, merkverwijdering op zichzelf geen merkinbreuk vormt, aangezien de merkhouder niet wordt beschermd tegen vormen van niet-gebruik. Het verwijderen én opnieuw aanbrenge van dezelfde of soortgelijke merken kwalificeert daarentegen wel als merkenrechtelijk relevant gebruik dat voorbehouden is aan de merkhouder. Aan het Hof van Justitie werd vervolgens nog de prejudiciële vraag gesteld of in deze specifieke situatie (thans) artikel 36 VWEU zich verzet tegen een beroep door de merkhouder op zijn exclusieve rechten. Volgens het Hof van Justitie was dit in beginsel niet het geval.¹⁶

15. De leer van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad is duidelijk: debranding is geen merkenrechtelijk relevant gebruik. Rebranding kwalificeert alleen dan als merkenrechtelijk relevant gebruik indien de oude merken (deels) nog zichtbaar zijn of indien de waren wederom worden voorzien van dezelfde of soortgelijke tekens. In dat geval is immers sprake van gebruik van het oorspronkelijke merk in het economische verkeer. Rechtens gold – in ieder geval tot het arrest *Mitsubishi/Duma* van het Hof van Justitie – dat (volledige) debranding en rebranding van waren met geheel andere, afwijkende merktekens geen

gebruik van oorspronkelijk merk in het economisch verkeer met zich mee kan brengen. Immers, het oorspronkelijk merk komt dan niet meer voor op de desbetreffende waren en wordt ook niet waargenomen, en zo ook niet ‘gebruikt’. Van een aantasting van de functie van herkomstgarantie en de overige functies van het oorspronkelijke merk kan geen sprake zijn.

16. Zo oordeelde ook de rechtbank Den Haag in 2012 in de zaak *Pioneer/Agrifirm*.¹⁷ De eiser in deze procedure, Pioneer Hi-Bred International Inc. (‘Pioneer’), was houdster van een Uniemerkenmerk en een Benelux-merk voor het teken PIONEER, ingeschreven voor onder andere zaden. De merken werden door Pioneer (enkel) aangebracht op de zakken waarin zij haar maiszaden verkocht. De gedaagden, onderdeel van de Agrifirm-groep, kochten de desbetreffende zaden in van een Europese afnemer van Pioneer. Vervolgens werden de zaden uit de oorspronkelijk zakken gehaald, behandeld met een gewasbeschermingsmiddel en verpakt in geheel nieuwe zakken zonder merktekens of voorzien van merken van de Agrifirm-groep. De feiten in deze zaak verschilden dus van die in de zaak *Loendersloot/Ballantine*, aangezien de maiszaden na de debranding niet meer werden voorzien van merken of werden aangeboden onder heel andere merken dan het oorspronkelijke merk. Deze feiten komen wel overeen met de casus van *Mitsubishi/Duma*. In *Pioneer/Agrifirm* ging het weliswaar om waren waarvan de merkrechten waren uitgeput, maar de rechtsvraag bleef in essentie gelijk. Pioneer deed een beroep op artikel 2.23 lid 3 BVIE jo. artikel 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (oud).¹⁸ Op grond van deze bepalingen kan de merkhouder zich met een beroep op gegronde redenen verzetten tegen verdere verhandeling van zijn merkwaren waarvan de merkrechten zijn uitgeput, welk beroep in de zaak *Pioneer/Agrifirm* werd afgewezen.

17. De rechtbank stelde terecht voorop dat een bezwaar tegen verdere verhandeling na wijziging van de toestand van de waar enkel slaagt indien sprake is van daadwerkelijk merkgebruik door gedaagden. De rechtbank overwoog dat daarvan in deze situatie geen sprake was aangezien algehele debranding had plaatsgevonden.¹⁹ De merken van Pioneer waren immers enkel aangebracht op de buitenzakken en niet op de binnenverpakking of op de maiszaden zelf. Door gebruik van nieuwe zakken (zonder of met andere merken) door Agrifirm waren de oorspronkelijke merken van Pioneer niet meer te zien. Volgens de rechtbank was ook sprake van een andere situatie dan die in het arrest *Boehringer II*.²⁰ Pioneer kon zich daarom niet verzetten tegen dit niet-gebruik. Om trent de ingeroepen vermeende aantasting aan de diverse functies van het merk was de rechtbank kort: hiervan kan geen sprake zijn nu geen sprake is van

¹⁴ Zie voetnoot 11.

¹⁵ HR 3 november 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1864, NJ 1999/215 (*Loendersloot/Ballantine*).

¹⁶ HvJ EG 11 november 1997, in zaak C-349/95, ECLI:EU:C:1970:530 (*Loendersloot/Ballantine*).

¹⁷ Rb. 's-Gravenhage 10 oktober 2012, in zaaknummer/rolnummer 399650/HA ZA 11-2160, IEF 11856 (*Pioneer/Agrifirm*).

¹⁸ Nu: artikel 15 lid 2 Uniemerkenverordening.

¹⁹ Rb. 's-Gravenhage 10 oktober 2012, in zaaknummer/rolnummer 399650/HA ZA 11-2160, IEF 11856 (*Pioneer/Agrifirm*), r.o. 4.5, 4.13-4.14.

²⁰ HvJ EU 26 april 2007, in zaak C-348/04, ECLI:EU:C:2007:349 (*Boehringer II*), met name r.o. 4.6-4.9: in deze zaak ging het om (i) de situatie waarin geneesmiddelen, met daarop gedrukt het oorspronkelijke merk, verpakt werden in nieuwe verpakkingen voorzien van het merk van de handelaar en (ii) de situatie waarin geneesmiddelen in verpakkingen gedaan voorzien van zowel het oorspronkelijke merk als het nieuwe merk van de handelaar. In beide situaties was het oorspronkelijke merk dus nog zichtbaar.

- 21 HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 (*Portakabin*), in het bijzonder r.o. 85 en dictum sub 3, tweede streepje.
- 22 Arrest, punt 41.
- 23 Zie voetnoot 16.
- 24 Zie voetnoot 20.
- 25 HvJ EU 23 maart 2010, in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google France*), r.o. 65.
- 26 HvJ 18 februari 2009, in zaak C-110/05, ECLI:EU:C:2009:66 (*Comissie/Italië*), r.o. 37.
- 27 HvJ EG 8 juni 1971, in zaak 78/70, ECLI:EU:C:1971:59 (*Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro*), r.o. 11.
- 28 HvJ EG 11 juli 1996, in gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, ECLI:EU:C:1996:282 (*Bristol-Myers Squibb/Paranova*), r.o. 27; HvJ EG 4 november 1997, in zaak C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, (*Dior/Evora*), r.o. 37.
- 29 HvJ EG 31 oktober 1974, in zaak 15-74, ECLI:EU:C:1974:114 (*Centrafarm/Sterling Drug*), r.o. 9.
- 30 HvJ EG 31 oktober 1974, in zaak 16-74, ECLI:EU:C:1974:115 (*Centrafarm/Winthrop*), r.o. 8; HvJ EG 23 mei 1978, in zaak 102/77, ECLI:EU:C:1978:108 (*Hoffmann-La Roche*), r.o. 9.
- 31 L.G. Grigoriadis, *Trade Marks and Free Trade. A Global Analysis*, Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland 2014, p. 147-148, 172.
- 32 HvJ EG 31 oktober 1974, in zaak 16-74, ECLI:EU:C:1974:115 (*Centrafarm/Winthrop*), r.o. 10-12; zie ook P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur, '14. Wezenlijke functie en specifieke voorwerp', in: Ch. Gielen e.a. (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2018/14 (online, voor het laatst bijgewerkt op: 1 juli 2018).
- 33 Zie o.a. Considerans, punt 28 bij de huidige Uniemerkenrichtlijn: Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en De Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*Pb* 2015 L 336/1).

gebruik van de merken in het economische verkeer. In dat kader concludeerde de rechtbank tenslotte ook dat door de volledige debranding Agrifirm er alles aan had gedaan om duidelijk te maken dat het hier ging om niet onder controle van Pioneer behandelde maiszaden (r.ov. 4.11 en 4.12).

18. In het arrest *Portakabin*²¹ waarnaar het Hof van Justitie in de zaak *Mitsubishi/Duma* ook verwijst,²² kwam het Hof van Justitie heel dicht bij de bevestiging van deze rechtspraak over merkverwijdering. Het Hof van Justitie oordeelde dat gebruik van het (verwijderde) merk in advertenties voor wederverkoop van de producten waarvan het merk geheel was verwijderd door de merkhouder kan worden verboden, omdat dit gebruik van het merk onverenigbaar is met het specifieke voorwerp en de herkomstgarantiefunctie van het merk, met verwijzing naar de arresten *Loendersloot/Ballantine*²³ en *Boehringer Ingelheim II*.²⁴ Over de merkverwijdering zelf liet het Hof van Justitie zich niet uit nu daarover geen prejudiciële vragen waren gesteld.

Reikwijdte van de rechten van de merkhouder en de verhouding met het vrij verkeer van goederen

19. Deze eerdere rechtspraak is duidelijk en toont het wezen en de grenzen van de exclusieve rechten van de merkhouder aan: met een merkrecht verkrijgt de merkhouder een sterk monopolie recht voor gebruik van het desbetreffende teken voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De opsomming van gebruikshandelingen in artikel 10 lid 3 van de Uniemerkenrichtlijn en artikel 9 lid 3 van de Uniemerkenverordening is weliswaar niet-limitatief,²⁵ maar alle daarin genoemde handelingen hebben wel gemeen dat sprake is van het daadwerkelijk voorkomen van het merk of een daaraan gelijk teken op de desbetreffende waren, zodat sprake is van gebruik daarvan in het economisch verkeer.

20. Tussen het merkenrecht als 'monopolie recht' enerzijds en het belang van een vrij verkeer van goederen en ongehinderde concurrentie anderzijds bestaat een voortdurende spanning. Artikel 34 VWEU verbiedt immers naast kwantitatieve invoerbepalingen iedere 'maatregel van gelijke werking', waaronder (de uitoefening van) intellectuele eigendomsrechten kunnen vallen die een restrictie kunnen vormen voor het vrij verkeer van goederen en diensten tussen de lidstaten.²⁶ Artikel 36 VWEU bepaalt dat restricties op het vrij verkeer van goederen door de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten alleen gerechtvaardigd kunnen zijn voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. In dat kader heeft het Hof van Justitie in constante rechtspraak verduidelijkt dat de uitzondering vermeld in artikel 36 VWEU enkel geldt voor zover de restrictie op het vrij verkeer van goederen *noodzakelijk* is ter bescherming van het *specifieke voorwerp* van het

(betreffende type) intellectuele eigendomsrecht.²⁷ De rechtspraak over het specifieke voorwerp en de verhouding van het merkenrecht tot het vrij verkeer van goederen is onverminderd van belang bij de uitleg van de Merkenrichtlijn en de Uniemerkenverordening. Het Hof van Justitie heeft dat in vaste rechtspraak bevestigd.²⁸

Specifieke voorwerp en het wezen van het merkenrecht

21. Wat onder het 'specifieke voorwerp' dient te worden verstaan is door het Hof van Justitie per type intellectueel eigendomsrecht uitgemaakt. Zo omvat het specifieke voorwerp van het octrooirecht onder meer het recht van de octrooihouder om het product, zoals geïmporteerd, voor het eerst in het verkeer te brengen ('*right of first marketing*') (en derhalve zich te verzetten tegen een inbreuk op het octrooi) ter verkrijging van een redelijke beloning voor zijn uitvinding.²⁹ Ook het specifieke voorwerp van het merkenrecht houdt het *right of first marketing* in: het exclusieve recht om *het merk te gebruiken* teneinde een product als eerste (in de EER) in het verkeer te brengen. Hierdoor wordt de merkhouder beschermd tegen derden die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten in de EER te verkopen die valselijk *van het merk zijn voorzien*.³⁰ In de literatuur is opgemerkt dat deze inhoudelijke afbakening voor wat betreft het merkenrecht twee gelieerde en onlosmakelijk verbonden rechten inhoudt, namelijk (i) het recht dat specifieke product voor het eerst onder vernoemd merkrecht te verhandelen en (ii) het recht een product van het geregistreerde merk te voorzien.³¹

22. De rechtspraak van het Hof van Justitie, met name omtrent de balans tussen het belang van het vrij verkeer van goederen binnen (thans) de Europese Unie enerzijds en de bescherming van het specifieke voorwerp van het merkenrecht anderzijds, heeft geresulteerd tot de *communautaire uitputtingsregel*. Die regel houdt in dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen verhandeling in de EER van zijn merkproduct dat door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer is gebracht. Indien een merkhouder dat recht wel zou hebben, zou dat leiden tot een ongerechtvaardigde restrictie van het vrije goederenverkeer binnen de interne markt en een met het (thans) de artikelen 30 en 34 VWEU onverenigbare afscherping van de nationale markten.³² Bij codificatie van deze regel heeft de Nieuwetgever de genomen afweging van de bescherming van het vrij verkeer van goederen uitdrukkelijk genoemd.³³ De Merkenrichtlijn en de Uniemerkenverordening gaan dus uit van het stelsel van communautaire uitputting (in tegenstelling tot '*internationale uitputting*') waardoor de merkhouder het exclusieve recht heeft de van zijn merk voorziene producten voor het eerst *onder dat merk* in de EER in het verkeer te brengen en derden

dan verbieden om tot deze handeling over te gaan.³⁴ Op deze wijze verkrijgt de merkhouder het recht de eerste verhandeling in de EER (en geen nadere verhandeling) van het merkenrechtelijk beschermde product te controleren.³⁵

23. Het tweede onderdeel van het specifieke voorwerp betreft de zekerheid van de relatie tussen het product en de onderneming van de merkhouder (herkomstgarantie).³⁶ Deze De herkomstgarantiefunctie beoogt aan het relevante publiek de waarborg te geven dat de *door het merk aangeduide* waren afkomstig zijn van een bepaalde onderneming en/of dat die onderneming kan instaan voor de kwaliteit van de door het merk aangeduide waren.³⁷ In latere rechtspraak maakt het Hof van Justitie veelal een onderscheid tussen ‘*wezenlijke functies*’, namelijk het specifieke voorwerp en de herkomstgarantiefunctie en ‘*overige functies*’, zoals de investeringsfunctie en de reclamefunctie.³⁸

24. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het specifieke voorwerp van het merkenrecht en de herkomstgarantiefunctie (en overigens ook alle overige functies van het merk) onlosmakelijk zijn verbonden met het ingeschreven onderscheidingsteken. Het specifieke voorwerp omvat het recht van de merkhouder om als enige te beslissen wie zijn merk waarop mag aanbrengen en het ‘*right of first marketing*’ van het product met daarop het voor dat product geregistreerde en beschermde merk. Het merkenrecht verleent binnen de grenzen van de artikelen 30 en 34 VWEU, als uitzondering op de hoofdregel van vrijheid van ondernemerschap en van handel en bedrijf,³⁹ bescherming aan het ingeschreven merk en het gebruik daarvan in het economisch verkeer voor de desbetreffende waren en diensten. Die bescherming kan zich niet verder uitstreken indien daardoor afbreuk wordt gedaan aan het primaat van de interne markt en de grondrechten. In ieder geval omvat het monopolie van de merkhouder niet de verhandeling van (ongemerkte) waren en diensten.

25. Ook voor de herkomstgarantiefunctie geldt dat het gaat om identificatie van *de van het onderscheidingsteken voorziene* producten als zijnde afkomstig van of (gefabriceerd onder) onder controle van de merkhouder. Het specifieke voorwerp en de herkomstgarantiefunctie van het merkenrecht brengen geen aanspraak mee om de eerste verhandeling in de EER te controleren van (gelijke of soortgelijke) waren (al dan niet geproduceerd door de merkhouder en al dan niet aanvankelijk voorzien van zijn merk(en)), waarop zijn merken niet (langer) zijn aangebracht. In dat geval worden de desbetreffende waren immers niet in verband gebracht met de onderneming van de merkhouder. Bovendien: hoe zou men bescherming van een merk kunnen claimen waar dat merk niet

(meer) op de producten staat of anderszins bij de vermarkting van die producten herkenbaar is of wordt gebruikt?

Wijkt het Hof van Justitie nu ineens af?

26. Opmerkelijk is dat het Hof van Justitie in *Mitsubishi/Duma* afwijkt van het bovenstaande, in de eigen rechtspraak verankerde evenwicht.

27. Nadat het Hof van Justitie de hiervoor genoemde betekenis van het specifieke voorwerp en een uitleg van de door Mitsubishi ingeroepen functies van het merkenrecht heeft behandeld, stelt het Hof van Justitie terecht vast dat de desbetreffende vorkheftrucks bij binnenkomst in de EER niet zijn voorzien van de oorspronkelijke merken en dat Duma evenmin anderszins de merken van Mitsubishi gebruikt, in bijvoorbeeld reclame.⁴⁰ Daarmee zou eigenlijk de zaak moeten zijn afgedaan. Als geen sprake is van gebruik van een merk, dan is immers onzes inziens sprake van niet-gebruik dat niet kan leiden tot afbreuk van het specifieke voorwerp en/of aantasting van de functies van het merk. Het Hof van Justitie benadrukt immers herhaaldelijk in vaste rechtspraak dat aan de merkhouder geen beroep toekomt op zijn exclusieve rechten wanneer handelingen van derden geen afbreuk kunnen doen aan de functies van het merk. In hoeverre het onderscheid tussen het specifieke voorwerp van het merk en de andere functies in dat kader nog belang heeft, is onduidelijk.

28. Vervolgens neemt het arrest van Hof van Justitie een heel andere wending. Hoewel in feite geen sprake is van “*gebruik van het merk in het economisch verkeer*”, overweegt het Hof van Justitie dat Duma, door debranding van de vorkheftrucks alvorens deze in de EER in te voeren, aan Mitsubishi het recht ontzegt de eerste verhandeling in de EER van de van het merk voorziene waren te controleren. Hierdoor zou de debranding ook afbreuk doen aan andere functies van het merkenrecht. De mogelijkheid dat de relevante gemiddelde consument ondanks de debranding (en rebranding) de Mitsubishi-vorkheftrucks nog op grond van hun uiterlijke verschijningsvorm of model zou kunnen herkennen als producten van Mitsubishi zou de aantasting van de herkomstgarantiefunctie des te meer versterken.⁴¹ Het Hof van Justitie gaat daarna in op de investering- en reclamefunctie die door debranding van niet-uitgeputte waren ook zouden worden aangetast: het in de handel brengen van “*de waren van de merkhouder voordat de merkhouder die waren onder zijn merk in de handel heeft gebracht, zodat de consument die waren zal kennen vooraleer ze te kunnen associëren met dat merk, belemmert in aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden en als element ter bevordering van de verkoop of als instrument van commerciële strategie.*”⁴² Als wij het goed

34 Met uitzondering van de bijzondere situatie van misbruik van een economische machtspositie; zie G. van der Wal, ‘Arrest MicroLeader: communautaire uitputting van artikel 81 lid 1 EG Verdrag’, NTER 2001, p. 48; G. van der Wal, ‘Commentaar bij EGvEA 16 december 1999, Microleader’, IER 2001, p. 99.

35 I. Avgoustis, ‘Parallel imports and exhaustion of trade mark rights: should steps be taken towards an international exhaustion regime?’, *European Intellectual Property Review*, 2012, 34 (2), p. 135.

36 L.G. Grigoriadis, *Trade Marks and Free Trade. A Global Analysis*, Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland 2014, p. 149.

37 HvJ EG 17 oktober 1990, in zaak C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (HAG II), r.o. 4. P.C.F.A Geerts & A.M.E. Verschuur, ‘Wezenlijke functie en specifieke voorwerp’, in: Ch. Gielen e.a. (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2018/14 (online, voor het laatst bijgewerkt op: 1 juli 2018).

38 HvJ EU 18 juni 2009, zaak C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L’Oréal/Bellure*), r.o. 5; HvJ EU 23 maart 2010, in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google France*), r.o. 77;

39 Artikel 16, vrijheid van ondernemerschap, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Vgl ook HR 12 januari 1962, ECLI:NL:HR:1962:113 (*Nibeja/Grundig*), NJ 1962/246, m.nt. J.H. Beekhuis; HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, NJ 1987/191, (Holland Nautic/Decca), m.nt. E.A. Nieuwenhoven Helbach; HR 1 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0390, NJ 1992/423 (*Cacharel/Geparo*); Conclusie AG Langemeijer, 2 oktober 2009, ECLI:NL:NL:PHR:2010:BJ9352 (*Alfa Romeo Nederland/Multicar*).

40 Arrest, r.o. 41.

41 Arrest, r.o. 42-45. Het Hof van Justitie verwijst naar een overweging van de verwijzende rechter die dat lijkt te hebben vastgesteld. Die feitelijke vaststelling lijkt verder geen voorwaarde voor de juridische kwalificaties die het Hof van Justitie van debranding als merkinbreuk.

42 Arrest, r.o. 46.

begrijpen – maar dat is niet eenvoudig – lijkt het Hof van Justitie van oordeel te zijn dat een merkhouder aanspraak heeft op het marktaandeel van debranded producten, ook als er geen sprake is van gebruik van het (verwijderde) merk in het economisch verkeer en zelfs voordat de consument de debranded waren kan associëren met het verwijderde merk.

29. Het Hof van Justitie vervolgt dat deze gevolgen in strijd zijn met de doelstelling van het verzekeren van een onvervalste mededinging en dat daardoor uiteindelijk wél sprake zou zijn van gebruik van de merkrechten in het economisch verkeer.⁴³ In dat kader wijst het Hof van Justitie ook op het gewijzigde artikel 9 lid 4 van de Uniemerkenverordening, dat “voortaan de houder het recht verleent te verhinderen dat derden waren in het economische verkeer binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk (...)”⁴⁴ Wat het Hof van Justitie met dit laatste bedoelt, is overigens een raadsel: voornoemde bepaling gaat over het in een douane-entrepot brengen van niet-Unierechtelijke namaakgoederen. Daarover valt ook van alles te vinden en te zeggen, maar niet op deze plaats en/of in dit arrest waarin het niet gaat om namaakgoederen.

Nadere analyse van het oordeel van het Hof van Justitie en conclusie van de A-G

30. Ook de overige argumenten van het Hof van Justitie zijn in het licht van de eerdere rechtspraak onbegrijpelijk. Het Hof van Justitie kwalificeert de (volledige) debranding als een aan de merkhouder voorbehouden gebruik van het (verwijderde) merk in het economisch verkeer in de EER. Hiermee verleent het Hof van Justitie een (extra?) recht aan de merkhouder om voor het eerst producten te verhandelen in de EER, zonder dat deze producten zijn voorzien van het vereiste beschermingselement (namelijk het merkteken). Dat recht had en heeft Mitsubishi echter niet op grond van de merkenrechtelijke regelgeving (zie hiervoor onder 24). Zoals gezegd houden het specifieke voorwerp en de herkomstgarantiefunctie enkel het recht van Mitsubishi in om toezicht te houden op de eerste verhandeling van *de van haar merk voorziene* vorkheftrucks in de EER. De monopoliepositie van Mitsubishi berust immers op de inschrijving van specifieke onderscheidingstekens voor specifieke waren en diensten. Bij een verhandeling van vorkheftrucks waarvan haar merken zijn verwijderd, wordt geen ongeoorloofd gebruik gemaakt van de positie en reputatie van de Mitsubishi-merken, nu geen sprake is van een verkoop door Duma van valselijk van de Mitsubishi-merken voorziene producten.

31. Dat de debranding zou zijn geschied “*met het oog op invoer in de EER*” maakt de situatie onzes inziens niet anders. Er is namelijk, in tegenstelling tot wat door Mitsubishi wordt beweerd, geen omzeiling van het systeem van uitputting en het ‘*right of first marketing*’. De uitputtingsregel ziet immers op gebruik van de merkrechten voor de desbetreffende waren en diensten en niet op de waren en diensten zelf. Bovendien behoudt Mitsubishi haar *right of first marketing* aangezien zij Duma en anderen kan verbieden de betreffende vorkheftrucks onder de Mitsubishi-merken in de EER in het verkeer te brengen en aan te prijzen.

32. De voorwaarde dat het desbetreffende product dient te zijn voorzien van het merkteken geldt ook voor het aannemen van een aantasting van de (overige) functies van het merk. Geen enkele functie van het merk kan in het gedrang komen indien het gaat om verhandeling van producten waarop die merken niet (meer) voorkomen en de debranded producten niet herkenbaar zijn als producten van de merkhouder. Een uitbreiding van de functie van het merk met een “markaandeelclaim” voor niet-uitgeputte debranded waren, is onverenigbaar met de aard en omvang van het merkenrecht, dat (ook) moet worden afgebakend en toegepast binnen de grenzen van artikel 36 VWEU en artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

33. Debranding leidt dus ook niet tot aantasting van de functies van het merk. Het Hof van Justitie is in zijn arrest via een omweg uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat sprake is van een “gebruik van het merk” door Duma doordat debranding zou zijn geschied met het oog op invoer in de EER. Dit omdat (i) Mitsubishi haar recht op controle wordt ontzegd (hetgeen niet het geval is, zie hiervoor onder 30 en 31) en (ii) de functies van het merk kennelijk zouden worden aangetast. Ook dit laatste kunnen wij niet volgen. Alleen merkgebruik kan immers leiden tot aantasting van de functies van het merk en niet andersom: hoe kan een aantasting van een merkfunctie leiden tot een gebruik van het merk indien in feite geen sprake is van een voorbehouden gebruikshandeling?

34. De praktijken van Duma kwalificeren derhalve onzes inziens als “niet-gebruik” dat niet kan leiden tot een aantasting van de functies van het merk, nu het beschermde onderscheidingsteken (of een daaraan gelijkkluidend teken) niet in de EER voorkomt. Met verhandeling van de van Duma merken voorziene vorkheftrucks in de EER wordt aan het relevante publiek zo niet de boodschap gegeven dat Mitsubishi verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de desbetreffende vorkheftrucks. Met name door vermelding van de onderscheidingstekens van Duma wordt gecommuniceerd dat de desbetreffende vorkhef-

trucks afkomstig zijn van Duma en onder haar controle zijn vervaardigd. Ook de reputatie van de Mitsubishi-merken wordt niet aangetast door de praktijken van Duma, nu laatstgenoemde merken niet in verband worden gebracht met de desbetreffende vorkheftrucks en Duma geen reclame maakt met de verwijderde merken. Dat de consument in de EER de gedebrande vorkheftrucks nu kent zonder dat deze worden geassocieerd met de Mitsubishi-merken leidt ook niet tot een aantasting van de investeringsfunctie. Aan die functie wordt immers pas afbreuk gedaan indien het gebruik door de merkhouder van zijn merk ter verwerving of behoud van zijn reputatie ernstig wordt verstoord door *het gebruik door een derde van hetzelfde of gelijklopende teken*.⁴⁵ Van dit laatste is, zoals gezegd, geen sprake. Ook valt niet in te zien op welke wijze het invoeren van vorkheftrucks zonder de merken van Mitsubishi afbreuk kan doen aan het gebruik van de Mitsubishi-merken door Mitsubishi en de reputatie daarvan. Een beroep van de merkhouder op de reclamefunctie om een handeling van een derde te doen verbieden, kan ten slotte alleen slagen indien de reputatie van het merk ernstig zou worden geschaad door gebruik van het merk door een derde, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden met gebruikmaking van een andere dan in de bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren.⁴⁶ Hoe de reclamefunctie in de zaak *Mitsubishi/Duma* aan de orde kan komen, is daarom niet duidelijk

35. Kortom, onzes inziens zou, juist gelet op de leer van het Hof van Justitie in haar vaste rechtspraak, geoordeeld dienen te worden dat de handelingen van Duma geen merkenrechtelijk relevant gebruik met zich meebrengen die afbreuk zou doen aan het specifieke voorwerp en de functies van de Mitsubishi-merken.⁴⁷

36. Het is verrassend dat het Hof van Justitie afwijkt van de eigen rechtspraak. Dit temeer nadat Advocaat-Generaal Campos Sánchez-Bordona (de 'A-G') op grond van de consistente toepassing van deze rechtspraak tot het juiste oordeel kwam dat van merkinbreuk hier geen sprake kon zijn.⁴⁸ Zijn conclusie bij het arrest is lezenswaardig, alleen al omdat daarin met een letterlijke, systematische, teleologische en rechtsvergelijkende interpretatie van het begrip "*gebruik in het economisch verkeer*" wordt aangetoond dat debranding geen gebruik van het merk in het economisch verkeer met zich meebrengt.⁴⁹ Zo is de letterlijke betekenis van het woord gebruiken '*ergens iets toe laten dienen*'. Het verwijderen van de Mitsubishi-merken betekent het tegenovergestelde van die definitie. Bovendien komen na verwijdering de Mitsubishi-merken niet voor in het economisch verkeer zodat de relevante consument in de EER deze niet kan waarnemen. Ook een systematische en teleologische uitleg brengen volgens de A-G mee dat geen sprake kan zijn van gebruik in het

economisch verkeer. De A-G onderzoekt nog hoe onder het nationale merkenrecht van drie lidstaten, te weten het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, debranding wordt beoordeeld. Alleen in Frankrijk is debranding merkenrechtelijk verboden. De A-G wijst er echter op dat het merkinbreukmakende karakter van de handeling voortvloeit uit een bepaling in het Franse merkenrecht die een aanvulling vormt op artikel 5 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenrichtlijn (oud, nu artikel 10 lid 3 Uniemerkenrichtlijn). Omdat invoering van dit nationale Franse verbod kennelijk nodig was om te (kunnen) komen tot een merkenrechtelijk verbod op debranding, concludeert de A-G dat debranding bij gebreke van een dergelijke regeling in het Uniemerkenrecht niet valt onder de aan de merkhouder voorbehouden gebruikshandelingen genoemd in artikel 5 lid 3 Gemeenschapsmerkenrichtlijn (oud, nu artikel 10 lid 3 Uniemerkenrichtlijn) en artikel 9 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (oud, nu artikel 9 lid 3 Uniemerkenverordening).⁵⁰

37. De A-G concludeert dat een andersluidend oordeel zou betekenen dat vormen van niet-gebruik van het merk als gebruik worden gekwalificeerd waardoor een te ruime betekenis en bescherming zou worden toegekend aan het merk.⁵¹ Aangezien bij (volledige) debranding en rebranding (met een heel ander merk) geen sprake is van gebruik van het (verwijderde) merk, is ook geen sprake van een aantasting van de functies van het merk.⁵² Het argument van Mitsubishi dat Duma met haar handelingen het specifieke voorwerp van het merkenrecht tracht te omzeilen, overtuigt (ook) de A-G niet: de handelingen die Duma in het douane-entrepot verricht dienen een legitiem doel (de aanpassing van de trucks aan de Europese vereisten en normen) en vinden plaats in het douane-entrepot terwijl de vorkheftrucks zich juridisch gezien nog niet in (het vrije verkeer in) de EER bevinden. Het feit dat de waren via een douane-entrepot naar de consument worden omgeleid maakt dit niet anders, aangezien de waren bij binnenkomst in de EER zonder vermelding van de Mitsubishi-merken (dan wel gelijklopende tekens) niet concurreren met andere Mitsubishi-vorkheftrucks.⁵³

38. De A-G merkt overigens terecht op dat dit alles niet betekent dat de merkhouder niet tegen debranding zou kunnen opkomen in geval van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien wordt getracht bij de verhandeling van de gedebrande producten mee te liften op de naamsbekendheid van het verwijderde merk of de investeringen daarin van de merkhouder. Zo hintte de A-G al op regels van oneerlijke mededinging, waaronder regelingen van misleidende en vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken. Weliswaar heeft in de Europese Unie (nog) geen harmonisatie plaatsgevonden voor wat betreft

45 Zoals het Hof van Justitie zelf overweegt (zie r.o. 36, arrest).

46 HvJ EG 4 november 1997, in zaak C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, (*Dior/Evora*), r.o. 44.

47 Wij merken hierbij op dat een ander oordeel zou kunnen volgen indien daadwerkelijk sprake zou zijn van de situatie zoals aangehaald in de tweede prejudiciële vraag (de gedebrande waren zijn naar hun uiterlijke verschijningsvorm of model nog duidelijk te herkennen als producten afkomstig van Mitsubishi) en door de Duma niet, bijvoorbeeld door middel van eigen onderscheidingstekens, duidelijk wordt gemaakt dat het hier om door haar in het verkeer gebrachte producten gaat. In dat geval kan bij het relevante publiek immers nog de onjuiste indruk worden gewekt dat de desbetreffende trucks onder controle van Mitsubishi zijn vervaardigd en verhandeld. Aangezien uit het arrest en de verwijzigingsbeslissing van de Belgische rechter niet blijkt dat de feitelijke en juridische discussie daadwerkelijk in de kern hierop zag, laten wij de behandeling van deze situatie achterwege.

48 Conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona bij: HvJ EU 26 juli 2018, in zaak C-129/17 (*Mitsubishi/Duma*), d.d. 26 april 2018, ECLI:EU:C:2018:292.

49 Conclusie, punten 48 t/m 67.

50 Conclusie, punt 64.

51 Conclusie, punt 67.

52 Conclusie, punt 69.

53 Conclusie, punten 75-88.

54 Conclusie, punten 90-95.

55 De bekendste in het merkenrecht: HvJ EG 17 oktober 1990, in zaak C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (HAG II), waarin het Hof van Justitie terugkwam op HvJ EG 3 juli 1974, zaak 192/73, ECLI:EU:C:1974:72 (Van Zuylen/HAG).

een regeling voor oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen. Toch zijn ondernemingen wel van enige bescherming verzekerd nu alle lidstaten gelet op artikel 10bis van het Verdrag van Parijs in enige effectieve bescherming van oneerlijke mededinging moeten hebben voorzien.⁵⁴

39. Gelet op voorgaande analyse van de reikwijdte van het merkenrecht, zoals (ook) toegepast door de Nederlandse en Benelux- (merken)rechter, is het minst genomen verrassend dat het Hof van Justitie de A-G niet heeft gevolgd. In het arrest is geen spoor te vinden van de Conclusie van de A-G terwijl niet gezegd kan worden dat hij daarin de juridische plank geheel heeft misgeslagen.

Hoe nu verder of terug?

40. De uitspraak van het Hof van Justitie roept nieuwe vragen op. De eerst vraag is al waar de grenzen nu liggen. Indien de aard van het merkenrecht, waaronder dus het specifieke voorwerp, onlosmakelijk is verbonden met gebruik van een onderscheidings-teken, maar bij het ontbreken van dit gebruik ook een beroep zou kunnen worden gedaan op het merkenrecht, wordt een (veel) te ruime uitleg gegeven aan het recht om de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren (in de EER) te controleren. Op basis van het hier besproken arrest is reeds sprake van merkinbreuk indien een marktpartij handelingen van niet-gebruik (debranding) verricht en vervolgens de producten – die niet meer als merkproducten kunnen worden aangemerkt of herkend – invoert in de EER, aangezien de merkhouders zou worden belemmerd in de eerste verhandeling van de desbetreffende producten zelf (en niet wegens de verhandeling van de niet-uitgeputte producten *onder de merken*). Deze verruimde uitleg van het recht van controle strookt niet met het specifieke voorwerp en het oogmerk van die afbakening: namelijk de verzekering van het juiste evenwicht tussen het merkenrecht en het vrij verkeer van goederen (waarvan overigens doorvoer onderdeel uitmaakt). In tegendeel: dit evenwicht wordt juist ten nadele van het vrij verkeer van goederen verstoord.

41. Een opmerkelijk consequentie van deze uitspraak is dat debranding van rechtmatig in de EER in het verkeer gebrachte merkproducten niet als merkinbreuk kan kwalificeren omdat daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het door het Hof van Justitie extensief uitgelegde ‘*right of first marketing*’ van de merkhouders. Overigens komt debranding naar onze ervaring en indruk bij paralleldistributie niet heel vaak voor: het gaat bij paralleldistributie juist om verhandeling van merkproducten onder dat merk die in andere lidstaten of buiten de Europese Unie door of met toestemming van de merkhouders tegen lagere prijzen in het verkeer worden gebracht. De aanwezigheid van het merk op het product is juist

voorwaarde om voordeel te kunnen behalen door de voor die merkproducten in het land van distributie geldende hogere marktprijzen. Verwijdering van de merken zal die producten vaak onverkoopbaar maken of in ieder geval het voordeel van paralleldistributie wegnemen. De praktische gevolgen van het arrest voor de parallelhandel lijken ons dan ook niet groot. De bedrijfsvoering van Duma lijkt ons wat dat betreft een uitzondering.

42. Het is onduidelijk of het Hof van Justitie hier een nieuwe lijn heeft ingezet en/of een nieuwe uitzondering op het vrij verkeer van goederen en de fundamentele rechten heeft geformuleerd. Wij hopen van niet. Hoe ruimer het specifieke voorwerp wordt uitgelegd, hoe meer afbreuk wordt gedaan aan het vrij verkeer van goederen en de vrijheid van ondernemerschap. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het nogal rare gevolg – inhoudende dat debranding van niet-uitgeputte waren met het oog op invoer in de EER inbreukmakend is, maar debranding van uitgeputte waren niet – door het Hof van Justitie is doordacht en beoogd. Sterker nog, het hele arrest lijkt ons niet erg doordacht, zoals uit onze principiële kritiek wel blijkt.

43. Hoe het verder zal gaan, is onvoorspelbaar indien het Hof van Justitie meent zo ver te kunnen afwijken van eigen precedentes en de sinds tientallen jaren vigerende leer over het evenwicht tussen (uitoefening van) intellectuele eigendomsrechten enerzijds en de grondslagen van de interne markt en Europese grondrechten anderzijds. Misschien gaat het ook niet verder en moeten we zoeken naar een weg terug. Er zijn wel voorbeelden in de rechtspraak van het Hof van Justitie waarin impliciet of expliciet in latere arresten wordt teruggekomen op een eerdere beslissing.⁵⁵

Conclusie

44. In zijn pogingen de merkhouders te beschermen tegen voor hem concurrerende handelsactiviteiten met merkloze producten of producten onder andere merken (die niet door of met toestemming van de merkhouders in de EER werden ingevoerd en voorafgaand aan invoer van de merken werden ontdaan), is het Hof van Justitie ingegaan tegen de kern van het merkenrecht en het evenwicht tussen de belangen van de merkhouders en het vrij verkeer van goederen. Het Hof van Justitie gebruikt het merkenrecht om vormen van niet-gebruik van het merk tegen te gaan en lijkt het specifieke voorwerp van het merkenrecht uit te willen rekken en de merkhouders de mogelijkheid te geven, die niet door de Uniewetgever is voorzien, tegen handelsactiviteiten op te treden die niet zien op gebruik van het merk merkhouders.

45. De rechtspraak van het Benelux-Gerechtschhof en de nationale (Nederlandse) rechter bleef voorheen

dichtbij de kern van het merkenrecht door een extensieve toepassing van het merkenrecht te verwerpen, die het Hof van Justitie nu wel aanvaardt. Het verschil tussen uitgeputte (oudere rechtspraak) en niet-uitgeputte waren (arrest *Mitsubishi/Duma*) zou irrelevant moeten zijn. In beide gevallen wordt het merk immers niet gebruikt in het economisch verkeer en het merkenrecht verleent alleen bescherming voor het gebruik van het merk (d.w.z. het *right of first marketing* van gemerkte producten). Het ongerijmde gevolg van de benadering van het Hof van Justitie – dat zich baseert op een extensieve interpretatie van het *right of first marketing* die niet gedekt is door arti-

kel 36 VWEU – lijkt te zijn dat ook in de redenering van het Hof van Justitie debranding van uitgeputte waren geen inbreuk op het merk vormt. Zoals gezegd vormt debranding van niet-uitgeputte waren onzes inziens óók geen inbreuk op het merk. Het is nu aan de wetgever van de Europese Unie om deze onwenselijke uitbreiding van het monopolie van de merkhouder weer terug te brengen tot de essentie van het specifieke voorwerp van het merk.

*G. van der Wal en S. Said**

* *mr. G. van der Wal en mr. S. Said zijn advocaat te Rotterdam.*