



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
P. MENGozZI
van 12 september 2017¹

Zaak C-291/16

Schweppes SA
tegen
Red Paralela SL,
Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL,
in aanwezigheid van
Orangina Schweppes Holding BV,
Schweppes International Ltd,
Exclusivas Ramírez SL

[verzoek van de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (handelsrechtbank nr. 8 Barcelona, Spanje)
om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Onderlinge aanpassing van wetgeving – Merken – Richtlijn 2008/95/EG –
Artikel 7, lid 1 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Parallelle merken –
Overdracht van de merken voor een deel van het grondgebied van de Europese Economische
Ruimte (EER)”

1. Meer dan 20 jaar na het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), worden aan het Hof wederom prejudiciële vragen voorgelegd met betrekking tot de uitputting van het aan het merk verbonden recht in de context van de vrijwillige opsplitsing van parallelle rechten met dezelfde herkomst die zijn ontstaan in verschillende staten van de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”). In deze context wordt het verzocht zich nogmaals te buigen over het evenwicht tussen de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen.

2. Het verzoek om een prejudiciële beslissing in deze zaak heeft meer bepaald betrekking op de uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten² en van artikel 36 VWEU.

3. Dat verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Schweppes SA, een vennootschap naar Spaans recht, en anderzijds Red Paralela SL en Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL (hierna samen: „vennootschappen Red Paralela”), wegens de invoer in Spanje door laatstgenoemde vennootschappen van uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige flessen tonic voorzien van het merk SCHWEPPEs.

¹ Oorspronkelijke taal: Frans.

² PB 2008, L 299, blz. 25, met rectificatie in PB 2009, L 11, blz. 86. Richtlijn 2008/95 wordt met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken door 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 op 12 januari 2016 in werking is getreden en waarvan artikel 15 in wezen overeenkomt met artikel 7 van richtlijn 2008/95.

Hoofdgeding, prejudiciële vragen en procedure bij het Hof

4. Het merk SCHWEPPEES is ontstaan in het jaar 1783, toen Jacob Schweppe het eerste industriële carbonatieproces van water uitvond – waaruit de drank is voortgekomen die destijds bekend was onder de naam „Schweppe’s Soda Water” – en te Geneve (Zwitserland) de onderneming J. Schweppe & Co. oprichtte. In de loop der jaren heeft het merk SCHWEPPEES wereldwijd bekendheid verworven op de markt van tonic.

5. In Europa is het teken „Schweppes” ingeschreven als een reeks gelijke of bijna gelijke nationale woord- en beeldmerken, in alle lidstaten van de EER.

6. Cadbury Schweppes was gedurende lange tijd de enige houdster van deze verschillende inschrijvingen. In 1999 heeft zij de rechten met betrekking tot de SCHWEPPEES-merken in 13 lidstaten van de EER overgedragen aan het concern The Coca-Cola Company (hierna: „Coca-Cola”). In de 18 overige staten heeft zij het houderschap van deze rechten behouden.³ In 2009 is Cadbury Schweppes, thans de Orangina Schweppes Group (hierna: „Orangina Schweppes-concern”), overgenomen door het Japanse Suntory-concern.

7. De in Spanje ingeschreven SCHWEPPEES-merken zijn in handen van Schweppes International Ltd, de Engelse dochteronderneming van Orangina Schweppes Holding BV, die aan het hoofd van het Orangina-concern staat. Schweppes, de Spaanse dochteronderneming van Orangina Schweppes Holding, is houdster van een uitsluitende licentie voor de exploitatie van deze merken in Spanje.

8. Op 29 mei 2014 heeft Schweppes een inbreukprocedure ingesteld tegen de Red Paralela-vennootschappen wegens de invoer en de verhandeling in Spanje van uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige flessen tonic voorzien van het merk SCHWEPPEES. Volgens Schweppes zijn deze handelingen verboden aangezien die flessen tonic niet door haar zelf of met haar toestemming zijn geproduceerd en in de handel gebracht, maar door Coca-Cola, dat geen band heeft met het Orangina Schweppes-concern. Zij voert in deze context aan dat de consument niet kan uitmaken wat de commerciële herkomst van deze flessen is, daar de betrokken tekens en waren identiek zijn.

9. De Red Paralela-vennootschappen hebben in deze inbreukprocedure ten verweere aangevoerd dat het merkrecht uitgeput is ten gevolge van stilzwijgende toestemming wat betreft de van het merk SCHWEPPEES voorziene waren die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie waar Coca-Cola houder is van dat merk. De Red Paralela-vennootschappen stellen bovendien dat er ontegenzegglijk sprake is van juridische en economische banden tussen Coca-Cola en Schweppes International bij de gemeenschappelijke exploitatie van het teken „Schweppes” als universeel merk.⁴

³ In haar schriftelijke opmerkingen heeft Schweppes uiteengezet dat de wereldwijde overdracht van het merk SCHWEPPEES aan Coca-Cola, die aanvankelijk werd beoogd door Cadbury Schweppes, op verzet van de Europese Commissie was gestuit en dat na dat verzet is overgegaan tot opsplitsing van het merk op het grondgebied van de EER.

⁴ De Red Paralela-vennootschappen hebben bij de verwijzende rechter zowel tegen Schweppes, Orangina Schweppes Holding als Schweppes International een reconventionele vordering ingediend, enerzijds wegens schending van artikel 101 VWEU en anderzijds wegens oneerlijke concurrentie. Zij hebben vervolgens het eerste van de twee punten van hun vordering ingetrokken omdat de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (nationale commissie voor markten en mededinging, Spanje), nadat zij daarbij een klacht hadden ingediend, tegen Schweppes een inbreukprocedure heeft ingeleid wegens mogelijke mededingingsbeperkende gedragingen, bestaande in het sluiten van overeenkomsten met haar onafhankelijke tussenhandelaren in Spanje, waaronder Exclusivas Ramírez SL, een vennootschap waartegen de reconventionele vordering eveneens was gericht, met het oogmerk de verspreiding en de verhandeling in Spanje te beperken van met het merk SCHWEPPEES aangeduide waren die niet door deze vennootschap waren geproduceerd, en de parallelle invoer van deze waren in te perken (Expediente S/DC/0548/15 SCHWEPPEES). Nadat SCHWEPPEES een aantal toezeggingen tot wijziging van de inhoud van die overeenkomsten had aanvaard, is die procedure op 29 juni 2017 gesloten zonder dat een inbreuk is vastgesteld (de beslissing tot beëindiging van de procedure is bekendgemaakt op de website van de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia op het volgende adres: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1724145_1.pdf).

10. Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter zijn in het kader van de onderhavige zaak de volgende feiten relevant:

- Schweppes International heeft een globaal imago van het merk SCHWEPPEES bevorderd, ondanks dat zij slechts in een deel van de lidstaten van de EER houdster is van de parallelle merken;
- Coca-Cola, die de in de andere lidstaten van de EER ingeschreven parallelle merken in handen heeft, heeft bijgedragen aan de handhaving van dat globale merkimago;
- dat globale imago is een bron van verwarring voor het relevante Spaanse publiek wat betreft de commerciële herkomst van de waren die zijn voorzien van het merk SCHWEPPEES;
- Schweppes International is verantwoordelijk voor de Europese website die specifiek is gewijd aan het merk SCHWEPPEES (www.schweppes.eu). Die website bevat niet alleen algemene inlichtingen betreffende de waren van dat merk, maar eveneens links naar verschillende lokale sites en meer bepaald naar de site van het Verenigd Koninkrijk, die door Coca-Cola wordt beheerd;
- Schweppes International, die in het Verenigd Koninkrijk geen rechten bezit op het merk SCHWEPPEES (het merk is daar in handen van Coca-Cola), claimt op haar website dat het om een merk van Britse origine gaat;
- Schweppes International en Schweppes gebruiken het imago van de waren uit het Verenigd Koninkrijk in hun reclame;
- Schweppes International maakt in het Verenigd Koninkrijk op de sociale media reclame en verschaft inlichtingen aan de klanten over de van het merk SCHWEPPEES voorziene waren;
- de presentatie van de van het merk SCHWEPPEES voorziene waren die door Schweppes International worden verhandeld, lijkt zeer op die van de waren die zijn voorzien van hetzelfde merk maar afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. In bepaalde lidstaten, zoals het Koninkrijk Denemarken en het Koninkrijk der Nederlanden, is die presentatie zelfs identiek;
- Schweppes International, waarvan de zetel zich bevindt in het Verenigd Koninkrijk, en Coca-Cola bestaan vreedzaam samen op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk;
- nadat in 1999 een deel van de parallelle merken aan Coca-Cola was overgedragen, hebben beide houders van de SCHWEPPEES-merken in de EER, elk op hun grondgebied, gelijktijdig om de inschrijving verzocht van nieuwe, identieke of bijna identieke, SCHWEPPEES-merken voor dezelfde waren (zoals met name het merk SCHWEPPEES ZERO);
- hoewel Schweppes International de houdster is van de parallelle merken in Nederland, wordt de exploitatie van het merk in dat land (namelijk de productie, het bottelen en de verkoop van de waar) verricht door Coca-Cola in de hoedanigheid van licentiehouder;
- Schweppes International verzet er zich niet tegen dat uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige en van het merk voorziene waren online worden verhandeld in meerdere lidstaten van de EER waar zij houdster is van de rechten op het merk SCHWEPPEES, zoals in Duitsland en in Frankrijk. Van dat merk voorziene waren worden overigens op het gehele grondgebied van de EER verkocht via websites, zonder onderscheid naar herkomst;
- Coca-Cola heeft zich op grond van zijn merkrechten niet verzet tegen de aanvraag om inschrijving door Schweppes International van een Uniemodel dat het woord „Schweppes” bevat.

11. In deze omstandigheden heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (handelsrechtbank nr. 8 Barcelona, Spanje) beslist de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- „1) Verzetten artikel 36 VWEU, artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436 zich ertegen dat de houder van een merk in één of meer lidstaten de parallelimport of het in de handel brengen verbiedt van waren die uit een andere lidstaat afkomstig zijn en zijn voorzien van een identiek of nagenoeg identiek merk dat in handen is van een derde, wanneer die houder een globaal merkimage heeft bevorderd dat wordt geassocieerd met de lidstaat waaruit de waren komen waarvan hij de invoer wil verbieden?
- 2) Verzetten artikel 36 VWEU, artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436 zich tegen de verkoop van waren onder een merk met algemene bekendheid in de Unie, wanneer de houders van de ingeschreven merken in de volledige EER een globaal merkimage propageren dat bij de gemiddelde consument verwarring schept over de commerciële herkomst van de waren?
- 3) Staan artikel 36 VWEU, artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436 eraan in de weg dat de houder van identieke of overeenstemmende nationale merken die in verschillende lidstaten zijn ingeschreven, zich verzet tegen de import, in een lidstaat waar hij houder is van het merk, van waren die zijn voorzien van een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het zijne en die komen uit een lidstaat waar hij het merk niet in handen heeft, wanneer hij in ten minste één van de andere lidstaten waar hij het merk in handen heeft, er uitdrukkelijk of stilzwijgend in heeft toegestemd dat diezelfde waren daar worden geïmporteerd?
- 4) Staan artikel 36 VWEU, artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436 eraan in de weg dat houder A van een merk X dat in een lidstaat is ingeschreven, zich verzet tegen de import van waren die van dit merk zijn voorzien, wanneer deze waren afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar een merk Y, dat gelijk is aan het merk X, is ingeschreven door houder B, die het in de handel brengt, en:
 - tussen beide houders A en B intense commerciële en economische banden bestaan, ofschoon zij, wat de gezamenlijke exploitatie van merk X betreft, als zodanig niet van elkaar afhankelijk zijn;
 - beide houders A en B een gecoördineerde merkstrategie voeren, waarbij zij bij het relevante publiek bewust de indruk of het beeld versterken dat het om één enkel, globaal merk gaat; of
 - tussen beide houders A en B intense commerciële en economische banden bestaan, ofschoon zij, wat de gezamenlijke exploitatie van merk X betreft, als zodanig niet van elkaar afhankelijk zijn, en zij bovendien een gecoördineerde merkstrategie voeren, waarbij zij bij het relevante publiek bewust de indruk of het beeld versterken dat het om één enkel, globaal merk gaat?”

12. Schriftelijke opmerkingen zijn bij het Hof ingediend door Schweppes, de Red Paralela-vennootschappen, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding, de Griekse en de Nederlandse regering en de Commissie.

13. Schweppes, de Red Paralela-vennootschappen, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding en de Commissie zijn in hun pleidooien gehoord tijdens pleitzitting van 31 mei 2017.

Analyse

Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen

14. Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding verzoeken het Hof primair de prejudiciële verwijzing niet-ontvankelijk te verklaren.

15. Zij voeren in de eerste plaats aan dat de door de verwijzende rechter beschreven feitelijke context niet alleen kennelijke fouten bevat⁵, maar eveneens onvolledig is, aangezien het standpunt van Schweppes en van Schweppes International opzettelijk en willekeurig is weggelaten, waardoor hun rechten van verdediging zijn geschonden.⁶

16. Ik herinner er dienaangaande aan dat volgens vaste rechtspraak van het Hof in het kader van de prejudiciële procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd is om de feiten van het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen.⁷ In dat kader is het Hof uitsluitend bevoegd zich over de uitlegging of geldigheid van het recht van de Unie uit te spreken tegen de achtergrond van de situatie, feitelijk en rechtens, zoals zij door de verwijzende rechter is beschreven, om deze laatste de elementen aan de hand te doen die nuttig zijn voor de beslechting van het bij hem aanhangige geding.⁸ Derhalve zullen de door de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona voorgelegde prejudiciële vragen moeten worden beantwoord op basis van door hem in zijn verwijzingsbeslissing beschreven feiten.

17. In de tweede plaats voeren Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding aan dat de voorgelegde prejudiciële vragen abstract zijn en berusten op algemene en hypothetische stellingen. Het Hof kan aldus onmogelijk de noodzaak en de relevantie ervan beoordelen.

18. Volgens vaste rechtspraak is de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure een instrument voor de samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties, dat het Hof in staat stelt de nationale rechter de elementen voor uitlegging van het recht van de Unie te verschaffen die hij nodig heeft om uitspraak te kunnen doen in het bij hem aanhangige geding.⁹ In het kader van deze samenwerking is de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd het best in staat om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing om uitspraak te kunnen doen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt, te beoordelen.¹⁰ Dit neemt niet weg dat het aan het Hof staat om, ter toetsing van zijn eigen bevoegdheid, zo nodig een onderzoek

5 Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding ontkennen meer bepaald dat er sprake is van commerciële en economische banden tussen het Orangina Schweppes-concern en Coca-Cola, met name in de zin van een economische en/of juridische ondergeschiktheid, dat door Coca-Cola vervaardigde waren zijn verschenen op een of andere internetpagina die is ondergebracht bij een van de aan het Orangina Schweppes-concern toebehorende domeinen, dat het laatstgenoemde zich het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het merk SCHWEPPEES heeft toegeëigend, dat dat concern door Coca-Cola vervaardigde waren gebruikt in officiële reclame-uitingen, dat dat concern zijn rechten van industriële eigendom niet verdedigt op de markt en toelaat dat er in de ogen van de consument verwarring ontstaat en dat het met Coca-Cola een onderling afgestemd beleid voert inzake de inschrijving van industriële-eigendomsrechten.

6 Diens aangaande merken Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding op dat de verwijzingsbeslissing voorwerp is geweest van een door Schweppes ingestelde vordering tot nietigverklaring van rechtshandelingen, die de verwijzende rechter niet-ontvankelijk heeft verklaard en later voorwerp zou kunnen zijn van een „recurso de amparo” (beroep wegens schending van de grondrechten) voor het Tribunal Constitucional (grondwettelijk hof, Spanje).

7 Zie met name arresten van 25 oktober 2012, Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, punt 15), en 28 juli 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, punt 27).

8 Zie met name arresten van 9 november 2006, Chateignier (C-346/05, EU:C:2006:711, punt 22), en 28 juli 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, punt 27).

9 Zie in deze zin met name arresten van 16 juli 1992, Meilicke (C-83/91, EU:C:1992:332, punt 22); 27 november 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, punt 83), en 24 oktober 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, punt 36).

10 Zie in deze zin met name arresten van 16 juli 1992, Lourenço Dias (C-343/90, EU:C:1992:327, punt 15); 21 februari 2006, Ritter-Coulais (C-152/03, EU:C:2006:123, punt 14); 24 oktober 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, punt 37), en 28 juli 2016, Association France Nature Environnement (C-379/15, EU:C:2016:603, punt 46).

in te stellen naar de omstandigheden waaronder de nationale rechter hem om een prejudiciële beslissing heeft verzocht, en in het bijzonder om vast te stellen of de gevraagde uitlegging van het recht van de Unie verband houdt met een reëel geschil en met het voorwerp van het hoofdgeding, zodat het Hof er niet toe wordt gebracht om rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vragen te geven.¹¹

19. In het onderhavige geval blijkt noch uit de prejudiciële verwijzing, noch uit de door Schweppes overgelegde documenten dat de gestelde prejudiciële vragen duidelijk geen verband houden met een reëel geschil en/of het voorwerp van het hoofdgeding. Een dergelijk verband kan overigens niet worden ontkend enkel maar omdat een van de partijen bij het geding de juistheid van de door de verwijzende rechter vastgestelde feiten betwist.

20. Ten slotte voeren Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding aan dat de rechtspraak van het Hof inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht vaste rechtspraak is, zodat de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van de bepalingen van het Unierecht onder de leer van de acte clair valt. De verwijzing naar het Hof was derhalve niet noodzakelijk en moet bijgevolg niet-ontvankelijk worden verklaard.

21. Ik merk dienaangaande op dat het Hof reeds heeft gepreciseerd dat de omstandigheid dat het antwoord op een prejudiciële vraag duidelijk kan worden afgeleid uit de rechtspraak of dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan in de zin van het arrest van 6 oktober 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) – gesteld dat dat in de onderhavige zaak inderdaad het geval is –, een nationale rechter geenszins verbiedt een prejudiciële vraag aan het Hof voor te leggen¹² en het Hof niet de bevoegdheid ontnemt om uitspraak te doen over een dergelijke vraag.¹³ Overigens laat de uit het arrest van 6 oktober 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), voortvloeiende rechtspraak het aan het uitsluitende oordeel van de nationale rechterlijke instantie over, of de juiste toepassing van het recht van de Unie dermate voor de hand ligt dat er geen enkele ruimte voor redelijke twijfel is, en kan zij derhalve besluiten een bij haar opgeworpen vraag van uitlegging van het recht van de Unie niet aan het Hof voor te leggen¹⁴, maar op eigen verantwoordelijkheid op te lossen¹⁵.

22. Gelet op het bovenstaande moet de prejudiciële verwijzing ontvankelijk worden verklaard.

Ten gronde

23. Met zijn vier prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 36 VWEU en artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95¹⁶ in omstandigheden zoals die welke zijn beschreven in de verwijzingsbeslissing, eraan in de weg staan dat de licentiehouder van de houder van een nationaal merk zich beroept op het uitsluitend recht waarover laatstgenoemde beschikt krachtens de wettelijke regeling van de lidstaat waar genoemd merk is ingeschreven, om zich te verzetten tegen de invoer en/of de verhandeling in deze lidstaat van waren die zijn voorzien van een identiek merk en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat voorheen eigendom was van het concern waartoe zowel de merkhoudster in de staat van invoer als zijn licentiehouder behoren, in handen is van een derde die er door vervreemding de rechten van heeft verkregen.

¹¹ Zie in deze zin met name arresten van 16 december 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, punten 18 en 21); 30 september 2003, Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512, punt 45), en 24 oktober 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, punt 38).

¹² Zie in deze zin arrest van 6 oktober 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, punten 15 e.v.).

¹³ Arrest van 11 september 2008, UGT-Rioja e.a. (C-428/06–C-434/06, EU:C:2008:488, punten 42 en 43).

¹⁴ Zie arresten van 15 september 2005, Intermodal Transports (C-495/03, EU:C:2005:552, punt 37), en 9 september 2015, X en Van Dijk (C-72/14 en C-197/14, EU:C:2015:564, punt 58).

¹⁵ Arrest van 9 september 2015, X en Van Dijk (C-72/14 en C-197/14, EU:C:2015:564, punt 58).

¹⁶ Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436, waaraan in de prejudiciële vragen eveneens wordt gerefereerd, is niet toepasselijk op de feiten van het hoofdgeding.

24. Deze vragen zullen samen worden besproken. Daartoe zal ik om te beginnen herinneren aan de beginselen die in de rechtspraak zijn vastgesteld op het gebied van uitputting van het aan het merk verbonden recht, met inbegrip in gevallen van opsplitsing van parallelle rechten over meerdere staten van de EER, die oorspronkelijk dezelfde houder hadden. Vervolgens zal ik de wijze bespreken waarop deze beginselen zouden kunnen worden toegepast in omstandigheden zoals die van het hoofdgeding. Ten slotte zal ik op basis van deze bespreking een antwoord voorstellen op de prejudiciële vragen van de verwijzende rechter.

Uitputting van het aan het merk verbonden recht

25. De wettelijke regelingen van de lidstaten kennen aan de houder van een merk in principe het recht toe om zich te verzetten tegen de invoer en het in de handel brengen door derden van waren die van dat merk zijn voorzien.¹⁷ Wanneer deze waren afkomstig zijn uit een andere lidstaat, leidt de uitoefening van dat recht tot een beperking van het vrije verkeer van goederen. Aangezien een dergelijke beperking gerechtvaardigd is wegens de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, valt zij binnen de werkingssfeer van de eerste volzin van artikel 36 VWEU en is zij derhalve toegestaan, tenminste zolang zij geen „middel tot willekeurige discriminatie” of een „verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten” vormt als bedoeld in de tweede volzin van dat artikel.

26. Het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht is via de rechtspraak ingevoerd in het recht van de Unie en gecodificeerd in artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104)¹⁸ daarna in artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en ten slotte in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436¹⁹. Het begrenst de reikwijdte van de uitsluitende rechten die door de lidstaten zijn erkend, teneinde te vermijden dat deze rechten zo worden uitgeoefend dat de interne markt wordt opgesplitst door afscherming van de nationale markten.

27. In het belang van het evenwicht tussen de territorialiteit van het merk en het vrije verkeer van goederen postuleert dat beginsel dat wanneer rechtmatig van het merk voorziene waren op de markt van de Unie (en ruimer van de EER) zijn gebracht met de toestemming van de houder of door hem zelf, laatstgenoemde zich niet met gebruikmaking van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het latere verkeer van deze waren.

28. De eerste formulering ervan gaat terug tot het arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115).²⁰ In dat arrest herinnert het Hof er om te beginnen aan dat, ook al raakt het Verdrag niet aan het bestaan van de rechten die in de wetgeving van een lidstaat inzake de industriële en commerciële eigendom zijn erkend, de uitoefening van deze rechten naargelang van de omstandigheden niettemin door de verboden van het Verdrag kan worden geraakt.²¹ Het preciseert vervolgens dat „waar artikel 36 [VWEU] een uitzondering bevat op een van de grondbeginselen van de [interne] markt, het [...] inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts gedooft, voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen”.²² Het Hof vervolgt door erop te wijzen dat op het gebied van merken de

¹⁷ Ik moet eraan herinneren dat de regels betreffende het aan het merk verbonden recht en de rechten die de merkhouders in de Unie genieten volledig zijn geharmoniseerd. Zie dienaangaande, met betrekking tot de Eerste 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), arrest van 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak); zie eveneens arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, punten 25 en 29).

¹⁸ Zie voetnoot 17 van deze conclusie.

¹⁹ Zie eveneens artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemark] (PB 2009, L 78, blz. 1), alsook artikel 15, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (PB 2017, L 154, blz. 1), die verordening nr. 207/2009 vanaf 1 oktober 2017 vervangt.

²⁰ Hetzelfde beginsel was reeds bekrachtigd op het gebied van de aan het auteursrecht verwante rechten in het arrest van 8 juni 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, EU:C:1971:59, punt 12). Zie op het gebied van octrooien, arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (15/74, EU:C:1974:114, punten 10-12).

²¹ Zie arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115, punt 6).

²² Zie arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115, punt 7).

commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft „de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen”.²³ Het oordeelt dat, gelet op een dergelijk voorwerp, de uit het recht voortvloeiende belemmering, die aan de merkhouder door de wetgeving van een lidstaat op het gebied van de industriële en commerciële eigendom is toegekend, om zich te verzetten tegen de invoer van een van het merk voorzien product „niet is gerechtvaardigd, wanneer het product in de lidstaat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de merk[houder] zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop”.²⁴ In het tegenovergestelde geval zou volgens het Hof de merkhouder „de mogelijkheid [...] hebben de nationale markten af te grendelen en aldus de handel tussen de lidstaten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het merk voortvloeiende exclusieve wezenlijke recht te verzekeren”.²⁵ De handel zou, met andere woorden, in een dergelijk geval „ongerechtvaardigde belemmeringen” ondergaan.²⁶

29. Voor de toepassing van het uitputtingsbeginsel moet zijn voldaan aan twee voorwaarden: ten eerste zijn de van het merk voorziene waren in de handel gebracht in de EER en ten tweede heeft de merkhouder, wanneer hij de waren niet zelf in de handel brengt, daar toestemming voor gegeven. Wegens de beperkingen die dat beginsel inhoudt voor het uitsluitend recht van de merkhouder, heeft het Hof de neiging de begrippen die de toepassing ervan bepalen strikt uit te leggen.

30. Wat aldus de eerste van bovengenoemde twee voorwaarden betreft, heeft het Hof, zich uitsprekend over de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104), geoordeeld dat er slechts sprake is van „in de handel brengen” in de zin van deze bepaling wanneer de van het merk voorziene waren daadwerkelijk zijn verkocht, omdat alleen een dergelijke verkoop de merkhouder in staat stelt „de economische waarde van zijn merk te realiseren” en derden de mogelijkheid biedt „het recht [te verkrijgen] om over de van het merk voorziene waren te beschikken”.²⁷

31. Aangaande de tweede voorwaarde, die betrekking heeft op de toerekenbaarheid van het in de handel brengen van de van het merk voorziene waren aan de merkhouder, heeft het Hof, eveneens in het kader van de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104), gepreciseerd dat de toestemming voor een dergelijk in de handel brengen „het beslissende element [blijkt] te zijn” van de uitputting van het aan het merk verbonden uitsluitend recht²⁸ en dus moet worden uitgedrukt „op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht”.²⁹

32. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming.³⁰ Evenwel, zoals het Hof heeft erkend in het arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punt 23), hebben de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van het vrije verkeer van goederen ertoe geleid dat het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke regel „wijzigingen kan ondergaan”.

23 Zie arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115, punt 8).

24 Zie arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115, punt 10).

25 Zie arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115, punt 11).

26 Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaken Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 en C-232/94, EU:C:1995:440, punten 60 en 61).

27 Zie arrest van 30 november 2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, punten 40 en 42). Zie eveneens arrest van 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, punt 32).

28 Het voor de eerste maal in de handel brengen van de waar door de merkhouder zelf (verkoop of andere handeling van eigendomsoverdracht) vormt een dergelijke toestemming. In dat geval vindt de uitputting plaats door het feit alleen dat de waren in de handel worden gebracht en is niet vereist dat de merkhouder toestemming geeft voor een latere verhandeling van de waren, zie arrest van 30 november 2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, punten 52 en 53).

29 Zie arresten van 23 april 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, punt 42), en 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punt 22).

30 Zie arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 46), en 23 april 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, punt 42).

33. Aldus heeft het Hof enerzijds geoordeeld dat de uitputting van het aan het merk verbonden uitsluitend recht onder meer effect kan sorteren wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een *persoon die economisch verbonden is* met de merkhouders, zoals met name een licentiehouder.³¹ Ik kom verderop in deze conclusie terug op dit geval.

34. Anderzijds blijkt eveneens uit de rechtspraak van het Hof dat, zelfs wanneer de betrokken waren voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht door een persoon die niet economisch verbonden is met de merkhouders en zonder uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde, de wil om afstand te doen van het aan het merk verbonden uitsluitend recht kan blijken uit een *impliciete toestemming* van de merkhouders, waarbij een dergelijke toestemming kan worden afgeleid op basis van de in punt 46 van het arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617), vermelde criteria.³²

35. In dat arrest – dat betrekking had op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren buiten de EER, maar waarvan de algemene strekking is erkend in het arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punten 26 e.v.) – heeft het Hof gepreciseerd dat de toestemming tot het in de handel brengen in de EER eveneens op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na dat in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand doet van zijn recht.³³

36. In de punten 53 tot en met 58 van datzelfde arrest heeft het Hof daaraan toegevoegd dat een dergelijke impliciete toestemming moet zijn gebaseerd op elementen waaruit positief blijkt dat de merkhouders ervan afziet, zich op zijn uitsluitend recht te beroepen, en in het bijzonder dat deze toestemming niet kan worden afgeleid uit het enkele stilzwijgen van deze merkhouders.³⁴ Het heeft dienaangaande gepreciseerd dat een impliciete toestemming meer bepaald niet kan voortvloeien uit het feit dat de merkhouders niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen of verder uit de omstandigheid dat de merkhouders de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen.³⁵

37. Aangaande het voorwerp van de toestemming heeft het Hof gepreciseerd dat de toestemming slechts de „verdere verhandeling” van de van het merk voorziene waren betreft, met het gevolg dat het uitputtingsbeginsel alleen werkt jegens *bepaalde exemplaren* van de betrokken waren en de merkhouders het gebruik van het merk steeds kan verbieden voor de exemplaren die niet met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht.³⁶

31 Zie in deze zin arresten van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punt 34); 23 april 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, punt 43), en 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punt 24).

32 Zie arresten van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punt 25), en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, punt 37).

33 Zie arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 46), zoals verduidelijkt door het arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punt 35 en dictum).

34 Zie eveneens arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, EU:C:2009:633, punt 19).

35 Zie arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 60), en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, punt 39). Volgens het Hof kan op dezelfde wijze de toepassing van nationale regels betreffende de vraag of verkoopbeperkingen aan derden kunnen worden tegengeworpen, niet worden aangevoerd om aan het stilzwijgen van de merkhouders het uitdoven van het merkrecht toe te schrijven, zie arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 65).

36 Zie arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, punten 19 en 20).

38. Ten slotte moet ik eraan herinneren dat het Hof herhaaldelijk heeft bevestigd dat de bepalingen van de Unierichtlijnen betreffende het merkenrecht die het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht verankeren, moeten worden uitgelegd in het licht van de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen.³⁷

Uitputting van het aan het merk verbonden recht in het geval van opsplitsing van parallelle uitsluitende rechten die een gemeenschappelijke herkomst hebben

39. Het Hof is driemaal geconfronteerd met de vraag of de houder van een in meerdere lidstaten ingeschreven merk, dat oorspronkelijk aan één enkele persoon toebehoorde en dat later, vrijwillig dan wel van overheidswege afgedwongen, is opgesplitst, zich kan verzetten tegen de invoer van van het merk voorziene waren die in de handel zijn gebracht in een lidstaat waar dat merk in handen is van een derde, op het grondgebied waar zijn recht wordt beschermd.

40. In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), – dat is gewezen vóór het arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm en De Peijper (16/74, EU:C:1974:115), dat, zoals ik hierboven heb opgemerkt, het uitputtingsbeginsel op het gebied van merken heeft bevestigd – waren de rechten op het merk HAG in België en in Luxemburg in 1935 door hun houdster, HAG AG, een vennootschap naar Duits recht, overgedragen aan de Belgische dochteronderneming Café Hag SA. Na de Tweede Wereldoorlog waren de aandelen van Café Hag, waarop de Belgische autoriteiten beslag hadden gelegd als vijandelijk vermogen, verkocht aan derden. In 1971 had Café Hag haar rechten op het merk HAG in België en in Luxemburg overgedragen aan de vennootschap Van Zuylen Frères, die de van het merk voorziene waren niet zelf vervaardigde maar inkocht bij Café Hag. Nadat HAG was begonnen met het aan Luxemburgse detailhandelaren leveren van van het Duitse merk HAG voorziene waren, had Van Zuylen Frères een inbreukprocedure ingesteld bij de tribunal d'arrondissement de Luxembourg (districtsrechter Luxemburg), die het Hof twee prejudiciële vragen had voorgelegd aangaande de wijze waarop de uitlegging van de Verdragsbepalingen betreffende kartels en het vrije verkeer van goederen moest worden toegepast op de feiten van het hoofdgeding.

41. Na te hebben vastgesteld dat er ten gevolge van de onteigening van Café Hag tussen de twee merkhoudsters die zijn voortgekomen uit de opsplitsing van het merk HAG geen enkele juridische, financiële, technische of economische band bestond, heeft het Hof de toepassing van artikel 85 EEG (artikel 101 VWEU) op de feiten van het hoofdgeding uitgesloten. Aangaande de uitlegging van de regels betreffende het vrije verkeer van goederen heeft het Hof er om te beginnen aan herinnerd dat, in de eerste plaats, het merkenrecht de rechtmatige houder van een merk beschermt tegen inbreuk door personen die geen enkele rechtstitel hebben en, in de tweede plaats, de uitoefening van dat recht kan bijdragen tot afscherming van de markten en aldus inbreuk kan maken op het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten. Het heeft vervolgens geoordeeld dat de exclusiviteit van het merkenrecht door de houder van een merk niet kan worden aangevoerd teneinde in een lidstaat het in de handel brengen te verbieden van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig zijn geproduceerd onder een identiek merk, dat dezelfde oorsprong heeft³⁸ (leer van de „identieke oorsprong”, zoals hij algemeen wordt genoemd).³⁹ Ter bekrachtiging van deze oplossing heeft het Hof in punt 14 van het arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), gepreciseerd dat „in een [gemeenschappelijke markt] de herkomstaanduiding van een merkproduct weliswaar van nut is, doch dat de verbruikers hieromtrent kunnen worden voorgelicht door andere middelen dan die waarmede inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van goederen”.

³⁷ Zie arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282, punt 27), en 20 maart 1997, Phyttheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, punt 18).

³⁸ Zie arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72, punten 4, 5 en 10–12).

³⁹ Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak HAG GF (C-10/89, niet gepubliceerd, EU:C:1990:112, punt 7).

42. Het door het Hof ingenomen standpunt in het arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) – onder de invalshoek van de mededingingsregels voorafgegaan door het arrest van 18 februari 1971, Sirena (40/70, EU:C:1971:18, punt 11), en bevestigd door het arrest van 22 juni 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, punt 6)⁴⁰ –, is in het arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), herzien. De feiten waren identiek, met als enige verschil dat het deze keer HAG was die zich trachtte te verzetten tegen de invoer in Duitsland van uit België afkomstige en van het merk HAG voorziene waren door de rechtsoptvolgster van Van Zuylen Frères. Het Hof heeft het evenwel „noodzakelijk [geacht] de in dat arrest gegeven uitlegging te heroverwegen in het licht van de rechtspraak die zich inmiddels ten aanzien van de verhouding tussen de industriële en commerciële eigendom en de algemene Verdragsbepalingen, inzonderheid op het gebied van het vrije verkeer van goederen, heeft gevormd”.⁴¹

43. Na te hebben herinnerd aan het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht, zoals dat in zijn rechtspraak is uitgewerkt, heeft het Hof om te beginnen benadrukt dat het merk, opdat het de rol kan vervullen die eraan is toebedeeld in het door het Verdrag gewenste stelsel van onvervalste mededinging, de „waarborg [dient] te bieden, dat alle met dat merk voorziene [waren] zijn vervaardigd onder controle van één en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan”. Vervolgens heeft het gepreciseerd dat het merkrecht – ter bescherming waarvan uitzonderingen op het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen zijn toegestaan – inzonderheid tot specifiek voorwerp heeft de merkhoudster het recht te verschaffen het merk te gebruiken om een waar als eerste in het verkeer te brengen. Bij het bepalen van de precieze draagwijdte van dat uitsluitend recht moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waar de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring van waren van andere herkomst kan onderscheiden.

44. De functie als herkomstaanduiding van het merk wordt in het arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), het belangrijkste element aan de hand waarvan de omvang van het aan het merk verbonden recht en de grenzen daarvan worden beoordeeld, terwijl het Hof in het arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), in de opzet van zijn redenering aan deze functie slechts een gering belang had toebedeeld (zie punt 41 van deze conclusie). Deze wijziging van invalshoek heeft het Hof tot het oordeel geleid dat het feit dat HAG „op generlei wijze toestemming heeft gegeven” voor het in de handel brengen, in een andere lidstaat, onder een identiek merk, van gelijksoortige waren, die zijn vervaardigd en verhandeld „door een onderneming die rechtens noch economisch [van haar] afhankelijk is”, als een feit van „doorslaggevend belang” moet worden beschouwd bij de beoordeling van haar recht om zich te verzetten tegen de invoer van deze waren in Duitsland.⁴² Indien de merkhoudster een dergelijk recht niet zou worden toegekend, zouden de consumenten immers niet meer in staat zijn de oorsprong van de gemerkte waar met zekerheid vast te stellen. De merkhoudster zou „verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een slechte kwaliteit van een [waar], die hem op generlei wijze is aan te rekenen”.⁴³ Volgens het Hof is het feit dat beide betrokken merken oorspronkelijk aan dezelfde merkhoudster hebben toebehoord niet relevant, aangezien „[na de] onteigening [...] deze merken [...] ondanks hun gemeenschappelijke oorsprong, elk onafhankelijk van [het] ander en in zijn eigen gebied, hun functie – het garanderen dat de gemerkte [waren] uit één en dezelfde bron afkomstig zijn – [hebben] vervuld”.⁴⁴

40 In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat het met de Verdragsbepalingen op het gebied van het vrije verkeer van goederen verenigbaar was dat een in een lidstaat gevestigde onderneming zich op grond van haar in die staat wettelijk beschermde merkrecht verzet tegen de invoer van waren van een onderneming uit een andere lidstaat, die overeenkomstig de wettelijke regeling van deze staat zijn voorzien van een benaming die met het merk van eerstbedoelde onderneming kan worden verward, mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten *onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan*.

41 Zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 10).

42 Zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 15).

43 Zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 16).

44 Zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 18).

45. Het Hof heeft de leer van de identieke oorsprong definitief verlaten in het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

46. De feiten van het hoofdgeding die aanleiding hebben gegeven tot dat arrest verschillen van de feiten van de hoofdgedingen die hebben geleid tot de arresten van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), en 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), voornamelijk omdat de opsplitsing van het aan de orde zijnde merk niet voortvloeide uit een overheidshandeling, maar uit een vrijwillige overdracht, die tot stand is gekomen in het kader van een akkoordprocedure. De overdracht had betrekking op één enkel onderdeel van de activiteiten van de Franse dochteronderneming van het concern American Standard, dat via zijn Duitse en zijn Franse dochteronderneming in Duitsland en in Frankrijk houder van het merk „Ideal Standard” was. De Duitse dochteronderneming van American Standard verzette zich tegen de verhandeling in Duitsland van waren die hetzelfde merk droegen als het merk waarvan zij in deze lidstaat houdster was en die werden ingevoerd uit Frankrijk, waar zij werden vervaardigd door de verkrijgende vennootschap van de Franse dochteronderneming van het concern. Deze verhandeling werd verricht door een in Duitsland gevestigde dochteronderneming van de verkrijgende vennootschap. Anders dan de hoofdgedingen die aanleiding hebben gegeven tot de arresten van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), en 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), waren de betrokken waren niet identiek maar slechts soortgelijk aan de waren die werden vervaardigd door de merkhoudster in Duitsland.

47. In de overwegingen van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), heeft het Hof in de eerste plaats benadrukt dat de nationale merkrechten niet alleen territoriaal gebonden zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar en dat deze onafhankelijkheid inhoudt dat een merkhoudster zijn merkrecht voor één land kan overdragen zonder het tegelijkertijd ook voor andere landen over te dragen.⁴⁵ Het heeft vervolgens herinnerd aan het voorwerp van het merkrecht, evenals aan de grenzen die het uitputtingsbeginsel oplegt aan de uitoefening van dat recht.

48. In deze context heeft het Hof in punt 34 van genoemd arrest gepreciseerd dat dat beginsel „effect [sorteert], wanneer de [merkhoudster] in de staat van invoer en de [merkhoudster] in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn”⁴⁶, en heeft het verscheidene situaties beschreven waarin genoemd beginsel toepasselijk is, namelijk behalve het geval waar de gemerkte waren in het verkeer worden gebracht door dezelfde onderneming, de gevallen waar een dergelijk in het verkeer brengen geschiedt door een licentiehoudster, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochteronderneming of door een alleenvertegenwoordiger. Volgens het Hof hebben al deze gevallen gemeen dat de van het merk voorziene waren zijn vervaardigd *onder controle van één en dezelfde eenheid*, zodat het vrije verkeer van deze waren geen afbreuk doet aan de functie van het merk. Het heeft dienaangaande eveneens verduidelijkt dat „de *mogelijkheid* van controle op de kwaliteit van de [waren] [beslissend is] en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle”.⁴⁷

49. Wat betreft de toepassing van deze beginselen op het geval van een overdracht van het merk die beperkt is tot enkel één of meer lidstaten, heeft het Hof gepreciseerd dat deze situatie scherp moet worden onderscheiden van die waarin de ingevoerde waren afkomstig zijn van een licentiehoudster of een dochteronderneming waaraan het merkrecht in de staat van uitvoer is overgedragen. Zoals het Hof heeft opgemerkt, „[geeft de overdrachtsovereenkomst] [o]p zichzelf, dat wil zeggen zonder enige economische band tussen cedent en cessionaris, [...] de cedent namelijk niet de middelen om de

45 Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punt 26).

46 Zie in dezelfde zin eveneens arrest van 20 maart 1997, Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, punt 21).

47 Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punten 37 en 38) (cursivering toegevoegd). Zie in deze zin eveneens arrest van 23 april 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, punten 44-46).

kwaliteit van de door de cessionaris in de handel gebrachte en van het merk voorziene [waren] te controleren”⁴⁸, en kan op basis daarvan evenmin worden geconcludeerd dat de cedent er stilzwijgend in heeft toegestemd dat deze waren worden verhandeld op het grondgebied waar hij zijn merkrecht heeft behouden.⁴⁹

50. Op grond van deze argumenten en onder afwijzing van de andersluidende argumenten van de Commissie en de invoerende vennootschap heeft het Hof „[de oplossing van de] afgrenzing van de markten”⁵⁰, die was aanvaard in het arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), uitgebreid naar de gevallen van vrijwillige opsplitsing van het merk.

Toepassing van deze beginselen op de omstandigheden van het hoofdgeding

51. De door de verwijzende rechter voorgelegde prejudiciële vragen moeten worden beantwoord in het licht van de besproken beginselen en in het licht daarvan moet eveneens worden beoordeeld of Schweppes zich er in de omstandigheden van het hoofdgeding rechtmatig tegen kan verzetten dat een derde in Spanje, waar zij houdster is van de SCHWEPPEES-merken, waren invoert die zijn voorzien van deze merken en in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld door Coca-Cola.

52. Ik moet meteen toegeven dat de omstandigheden van het hoofdgeding zich op het eerste gezicht lijken te lenen voor een onvoorwaardelijke toepassing van de rechtspraak in het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), waar Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding voor pleiten.

53. Zoals in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), is in casu immers sprake van een vrijwillige opsplitsing van parallelle rechten in meerdere lidstaten. Bovendien staat vast dat Schweppes International en Coca-Cola niet zijn verbonden door een van de door het Hof in punt 34 van dat arrest in aanmerking genomen relaties. Coca-Cola is noch een licentiehouder, noch een alleenvertegenwoordiger van Schweppes International in het Verenigd Koninkrijk en er bestaat tussen deze beide vennootschappen geen concernverhouding.

54. De Red Paralela-vennootschappen en de Commissie, evenals de Griekse en de Nederlandse regering, die de overwegingen van de verwijzende rechter herhalen, verzoeken het Hof echter om de analyse uit te breiden en te erkennen dat in de specifieke omstandigheden van het hoofdgeding het recht van Schweppes (als licentiehouder van Schweppes International, de houdster van de betrokken merken) om zich te verzetten tegen de invoer van de betrokken waren in Spanje, kan zijn uitgeput.

55. Hoewel hun standpunt wat de uitkomst ervan betreft in wezen samenvalt, lopen de argumenten waarop deze betrokkenen zich baseren voor een deel uiteen. Terwijl de Griekse regering en de Commissie het Hof suggereren zijn rechtspraak in het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), nader te preciseren in het licht van de omstandigheden van het hoofdgeding, zijn de Red Paralela-vennootschappen en de Nederlandse regering in wezen van mening dat Schweppes en Schweppes International, door zich in dergelijke omstandigheden te verzetten tegen de parallelle invoer van van het merk SCHWEPPEES voorziene waren die niet door hen zijn vervaardigd en verhandeld, rechtsmisbruik plegen.

48 Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punt 41).

49 Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punt 43).

50 Deze uitdrukking is door het Hof gebruikt in punt 44 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

56. Voordat ik deze verschillende standpunten bespreek, moet ik mij kort buigen over een argument dat door de Commissie vooraf is aangevoerd in haar schriftelijke opmerkingen, maar op de achtergrond blijft bij de uiteenzettingen die laatstgenoemde, en met name ook de Red Paralela-vennootschappen, hebben gewijd aan de door de verwijzende rechter voorgelegde prejudiciële vragen. Volgens dat argument – dat was gebruikt tegen het verlaten van de leer van de identieke oorsprong in de gevallen van vrijwillige afscheiding of opsplitsing van het merk – ondermijnt de overdracht van parallelle rechten op slechts een deel van de nationale merken die in handen zijn van de cedent, onvermijdelijk de onderscheidende functie van deze merken, hetgeen de cedent uit eigen wil aanvaardt en waarvan hij de gevolgen moet dragen.⁵¹

57. Ik moet er dienaangaande aan herinneren dat het Hof dat argument in het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), resoluut heeft afgewezen, waar het uitdrukkelijk heeft uitgesloten dat de aanvaarding door de cedent van de aantasting van de onderscheidende functie van het merk die voortvloeit uit de opsplitsing van het oorspronkelijke merk, het opgeven ten gevolge kan hebben van zijn uitsluitend recht om zich te verzetten tegen de invoer op zijn grondgebied van door de cessionaris in een andere lidstaat van de EER verhandelde waren.⁵²

58. Zoals het Hof in punt 48 van dat arrest heeft benadrukt, moet de functie van het merk immers worden beoordeeld in relatie tot een bepaald gebied. Dientengevolge kan het feit dat de functie van het merk als herkomstaanduiding na een territoriaal beperkte overdracht voor een deel van de consumenten van de gemerkte waren – namelijk degenen die zich binnen de EER verplaatsen tussen twee lidstaten waar deze waren worden vervaardigd en verhandeld door verschillende ondernemingen – mogelijk is aangetast, niet het belang tenietdoen van elke merkhouders op nationaal niveau om op zijn grondgebied een uitsluitend recht te handhaven teneinde de onderscheidende functie van zijn merk te bewaren jegens de op dat grondgebied gevestigde consumenten.

59. Overigens blijkt uit de hierboven in deze conclusie aangehaalde rechtspraak dat de uitputting van het aan het merk verbonden recht zich slechts voordoet in het stadium van het in de handel brengen van de van het merk voorziene waren.⁵³ Hoewel het juist is dat de houder van parallelle rechten op een merk er door een territoriaal beperkte overdracht vrijwillig van afziet de enige te zijn die van dat merk voorziene waren in de EER verhandelt, kunnen daaraan wat de uitputting van deze rechten betreft derhalve geen gevolgen worden verbonden, gelet op het feit dat op het moment dat toestemming tot de overdracht wordt gegeven, er nog geen verhandeling heeft plaatsgevonden van de van het overgedragen merk voorziene waren.

60. Nu dat duidelijk is, merk ik op dat minstens een deel van de argumenten van de Red Paralela-vennootschappen in hun opmerkingen voor het Hof niet geheel vreemd is aan de logica die de basis vormt van het in punt 56 van deze conclusie aangevoerde argument.

⁵¹ De Commissie herinnert eraan dat advocaat-generaal Gulmann in zijn conclusie in de zaak IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:48, punten 92 en 101), het Hof in wezen op basis van dat argument had voorgesteld de Verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen te laten prevaleren boven het belang van de cedent bij het behoud van zijn uitsluitend recht om de van het merk voorziene waren te verhandelen op zijn eigen grondgebied. Het Hof zelf had zich in het arrest van 22 juni 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, punt 6), onder andere op een dergelijk argument gebaseerd ter rechtvaardiging en bevestiging, alsook tot uitbreiding tot gevallen van vrijwillige opsplitsing, van de in het arrest van 3 juli 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), bekrachtigde leer van de gemeenschappelijke oorsprong.

⁵² Zie arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punten 47 en 48).

⁵³ Zie punt 30 van deze conclusie.

61. Volgens de Red Paralela-vennootschappen hebben Schweppes en Schweppes International, aangezien zij ook na de opsplitsing van het merk SCHWEPPES een handelwijze hebben gehandhaafd die, ondersteund door de tolerante zo niet medewerkende houding van Coca-Cola, beoogde een globaal en unitair imago te bevorderen, *de functie van het merk* dat zij in Spanje exploiteren, *als herkomstaanduiding ernstig aangetast* en hebben zij bijgevolg het recht verloren zich te verzetten tegen de parallelle invoer in deze lidstaat van waren die rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk en door Coca-Cola in een andere lidstaat van de EER worden verhandeld. De Red Paralela-vennootschappen benadrukken zeer in het bijzonder de omstandigheid dat Schweppes en Schweppes International in hun concernbeleid, in hun commerciële beslissingen, in hun betrekkingen met de klanten en in hun reclame-uitingen actief hebben getracht de herkomst van hun merk te linken aan het Verenigd Koninkrijk, namelijk de lidstaat waar het grootste deel van de waren vandaan komt die in Spanje door de Red Paralela-vennootschappen worden verhandeld.

62. Hoewel de redenering van de Red Paralela-vennootschappen verleidelijk is, overtuigt zij mij niet.

63. In de eerste plaats is, zoals ik hierboven heb opgemerkt, de aantasting van de functie van het merk als herkomstaanduiding, althans voor een deel van de betrokken consumenten, een onvermijdelijk gevolg van de territoriaal beperkte overdracht van parallelle rechten op één en hetzelfde merk. Deze aantasting kan bijzonder ernstig zijn wanneer, zoals het geval is in het hoofdgeding, het gescheiden of opgesplitste merk gedurende lange jaren in handen was van dezelfde houder en een grote bekendheid heeft gekregen als een merk dat een eenheid vormt. Zoals ik reeds heb benadrukt, kan uit een dergelijk gevolg van de overdracht, dat voorzienbaar en onvermijdelijk is, niet een of andere beperking worden afgeleid aangaande de toekomstige uitoefening door de cedent van parallelle merkrechten die niet zijn overgedragen.⁵⁴ Overigens kan de cedent evenmin worden verplicht een dergelijk gevolg actief te bestrijden.

64. In de tweede plaats kunnen de bekendheid van een merk, het imago en de overtuigingskracht ervan, die evenzeer elementen van de waarde ervan vormen, in een bepaalde mate afhankelijk zijn van de geschiedenis van dat merk en derhalve van de herkomst ervan. In dergelijke gevallen behoudt de houder van een merk dat voorwerp is van meerdere nationale inschrijvingen, die alleen een deel van zijn parallelle rechten daarop overdraagt, belang om te blijven verwijzen naar de geschiedenis en naar de herkomst van het eenheidsmerk, wanneer hij daardoor de waarde van het teken of de tekens waarvan hij het houderschap behoudt, kan bewaren. Een dergelijke houder kan derhalve niet worden verweten dat hij na de overdracht, bij het aanbieden van zijn waren, in zijn reclame-uitingen of in zijn betrekkingen met de consumenten, de geografische herkomst van de merken waarvan hij houder blijft, blijft vermelden, zelfs wanneer deze herkomst, zoals met het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk het geval is, is verbonden met een staat waarin de rechten op het merk inmiddels worden gehouden door de cessionaris. Evenmin en om dezelfde redenen kan hem worden verweten dat hij verwijst naar elementen van de geschiedenis van het eenheidsmerk wanneer hij overgaat tot nieuwe inschrijvingen, zoals in het hoofdgeding het geval is met betrekking tot de handtekening van de uitvinder van tonic van het merk SCHWEPPES.

65. De hierboven beschreven gedragingen, zelfs gesteld dat zij met betrekking tot de Spaanse consument de onderscheidende functie kunnen aantasten van het in Spanje door Schweppes geëxploiteerde merk, passen in een strategie die beoogt het merkkapitaal van deze vennootschappen te beschermen en wijzen niet op de bedoeling bij de consument verwarring te scheppen over de commerciële herkomst (die overigens niet mag worden verward met de geografische herkomst) van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren. Anders dan de Red Paralela-vennootschappen stellen,

⁵⁴ Zie punten 57-59 van deze conclusie.

volgt hieruit dat het feit dat de voornoemde vennootschappen een inbreukprocedure hebben ingesteld teneinde zich te verzetten tegen de invoer op het grondgebied waar hun merk is beschermd van waren die zijn voorzien van een identiek merk, geen misbruik kan vormen van de aan dat merk verbonden rechten.⁵⁵

66. Ik moet nog opmerken dat, gesteld dat kan worden aangenomen dat de respectievelijk door Schweppes in Spanje en door Coca-Cola in het Verenigd Koninkrijk verhandelde waren afkomstig zijn van werkelijk onafhankelijke bronnen – een vraag die later zal worden behandeld –, de liberalisering van de parallelle invoer waarvoor de Red Paralela-vennootschappen pleiten het risico dat de Spaanse consument zich vergist met betrekking tot de commerciële herkomst van deze waren slechts zal doen toenemen. Ik denk niet dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 een dergelijk gevolg ondersteunt.

67. Rest mij nog in te gaan op het argument van de Red Paralela-vennootschappen dat Schweppes International haar merkrechten uitoefent op een wijze die tot een willekeurige discriminatie tussen lidstaten leidt, omdat zij de parallelle invoer van door Coca-Cola in het Verenigd Koninkrijk verhandelde waren toestaat op bepaalde gebieden waar zij houdster is van het merk SCHWEPPEES en niet op andere, zoals in Spanje.

68. Dienaangaande volstaat de opmerking dat het enkele feit dat een merkhouder de invoer in de lidstaat waar zijn merk is beschermd, toestaat van waren die zijn voorzien van een identiek merk en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar zij door een derde zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht, niet kan leiden tot de conclusie dat deze merkhouder stilzwijgend ervan heeft afgezien zich te verzetten tegen de invoer van waren met dezelfde herkomst in een andere lidstaat waarin hij houder is van parallelle rechten. In de eerste plaats, zoals ik in punt 36 van deze conclusie reeds heb gesteld, volstaat het stilzwijgen of passief gedrag van de merkhouder immers in principe niet om aan te nemen dat hij instemt met het in de handel brengen van waren die zijn voorzien van een identiek of tot verwarring leidend merk. Dat geldt des te meer wanneer een dergelijk gedrag wordt aangevoerd, zoals de Red Paralela-vennootschappen doen, ter ondersteuning van een algemene liberalisering van parallelle importen die afkomstig zijn van een bepaald grondgebied. In de tweede plaats, zoals ik hierboven in punt 37 van deze conclusie eveneens heb uiteengezet, zijn de aan het merk verbonden rechten slechts uitgeput, wegens de stilzwijgende of uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder, met betrekking tot de waren waarvoor deze toestemming is gegeven. Ten slotte merk ik terzijde op dat het afzien van Schweppes om haar rechten uit te oefenen, teneinde zich te verzetten tegen de uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige parallelle invoer op sommige van de gebieden waarop haar merken zijn ingeschreven, gelet op de door de verwijzende rechter verstrekte inlichtingen, geen systematisch karakter lijkt te hebben en beperkt is tot de levering via internet.

69. Na de bespreking van de argumenten van de Red Paralela-vennootschappen moet ik thans de stelling van de Commissie aansnijden.

⁵⁵ Het is vaste rechtspraak dat de justitiabelen zich in geval van bedrog of misbruik niet kunnen beroepen op het recht van de Unie en dat de nationale rechterlijke instanties van geval tot geval op basis van objectieve gegevens rekening kunnen houden met misbruik of bedrog door de belanghebbenden en hen in voorkomend geval een beroep op de betrokken bepalingen van dat recht kunnen ontfeggen (zie met name arresten van 9 maart 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, punt 25; 21 februari 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, punt 68, en 20 september 2007, Tum en Dari, C-16/05, EU:C:2007:530, punt 64). Dienaangaande heeft het Hof gepreciseerd dat om te kunnen bewijzen dat het om misbruik gaat, enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist is waaruit blijkt dat in weerwil van de formele naleving van de door de regeling van de Unie opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt, en anderzijds een subjectief element, namelijk de bedoeling om een door de regeling van de Unie toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat – arresten van 16 oktober 2012, Hongarije/Slowakije (C-364/10, EU:C:2012:630, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en 12 maart 2014, O. en B. (EU:C:2014:135, punt 58); zie eveneens arrest van 18 december 2014, McCarthy e.a. (C-202/13, EU:C:2014:2450, punt 54).

70. Volgens laatstgenoemde kan de uitputting van het aan het merk verbonden recht zich niet alleen voordoen in de in punt 34 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), opgesomde situaties, maar eveneens wanneer de vervaardiging en de verhandeling van waren die zijn voorzien van identieke parallelle merken door de houders van deze merken worden onderworpen aan *één en hetzelfde commerciële beleid en strategie*.

71. Deze stelling verdient mijns inziens de aandacht van het Hof.

72. Anders dan Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding aanvoeren, ligt deze stelling volledig in de lijn van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

73. Hoewel de tekst van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), er nergens uitdrukkelijk op wijst dat de uitputting van het aan het merk verbonden recht zich in andere gevallen kan voordoen dat die welke in punt 34 van dat arrest zijn genoemd, kan uit de door het Hof gevolgde redenering gemakkelijk worden geconcludeerd dat deze lijst eenvoudigweg indicatief is.

74. Zoals immers terecht is aangevoerd door de Commissie, verwijst het criterium waarop dat arrest steunt om het uitputtingsbeginsel effect te laten sorteren wanneer de merkhouders in de staat van invoer en de persoon die de gemerkte waren in de staat van uitvoer in de handel heeft gebracht niet dezelfde persoon zijn, naar het bestaan van „economische banden” tussen deze twee personen.

75. Hoewel het Hof het begrip „economische banden” niet omschrijft en zich beperkt tot de bevestiging dat er sprake is van dergelijke banden in de drie situaties die worden vermeld in punt 34 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) – namelijk in het geval van een licentiehouder of van een alleenvertegenwoordiger van het merk of wanneer beide betrokken entiteiten tot hetzelfde concern behoren –, verschaffen de logica achter de motivering van dat arrest en de door het Hof gebruikte bewoordingen aanwijzingen dienaangaande.

76. Dat arrest toont vooral een ontwikkeling qua terminologie ten opzichte van de eerdere rechtspraak. Waar het Hof in de voorafgaande arresten de uitputting van het recht om zich te verzetten tegen de invoer van door een derde in de EER in de handel gebrachte waren, liet voortvloeien uit het bestaan van „banden van economische of juridische afhankelijkheid” tussen de derde en de merkhouders⁵⁶, laat het in het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), deze formulering los om simpeler te verwijzen naar „economische banden”, een begrip waarmee mogelijk een veelomvattender spectrum van betrekkingen tussen de ondernemingen in het economisch leven kan worden omvat.⁵⁷

77. Deze ontwikkeling in terminologie weerspiegelt op abstract niveau de overgang van een formeel criterium, waarbij ervan werd uitgegaan dat de controle op het gebruik van het merk, die in het kader van de uitputting wordt vereist, slechts kan worden verricht in de context van een relatie van strikte afhankelijkheid tussen de betrokken entiteiten (bestaan van eigendomsverhoudingen of van overeenkomsten die een gezagsverhouding formaliseren, waarbij leidinggevende of beheersmatige

⁵⁶ Zie onder andere arresten van 9 juli 1985, Pharmon (19/84, EU:C:1985:304, punt 22), en 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 12 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

⁵⁷ Ik merk op dat het Hof in zijn rechtspraak op het gebied van het merkenrecht herhaaldelijk heeft verwezen naar gelijksoortige begrippen, die soepel lijken te moeten worden uitgelegd. Zie met name de verwijzing naar een „commerciële band” of naar een „bijzondere band” in de arresten van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punt 51), en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punt 42), naar een „in het economisch leven [bestaand] [...] materieel verband” in de arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), en 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, punt 60), of naar het begrip „economisch verbonden onderneming” in het arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punt 24).

bevoegdheden aan een van de partijen worden toegekend, waaraan de andere partij zich moet onderwerpen), naar een meer inhoudelijk criterium, volgens hetwelk niet zozeer de aard van de betrekkingen tussen die entiteiten van belang is, maar wel het feit dat het merk dankzij deze betrekkingen door *één en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd*.⁵⁸

78. Een dergelijk criterium kan niet alleen de klassieke gevallen omvatten die als voorbeeld zijn gegeven in punt 34 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), waar het gebruik van het merk wordt gecontroleerd door één enkele persoon (de licentiegever of de fabrikant) of door een entiteit die een economische eenheid vormt (het concern), maar eveneens de situaties waarin dat gebruik in de staat van invoer en in de staat van uitvoer is onderworpen aan de *gezamenlijke controle* van twee verschillende personen – elk houder van op nationaal niveau erkende rechten – die bij de exploitatie van het merk handelen als één en hetzelfde centrum van belangen.

79. In dergelijke situaties, zoals in de in punt 34 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), aangevoerde gevallen, wordt het merk onderworpen aan één en dezelfde controle en kunnen de vervaardiging en de verhandeling van de waren die van het merk worden voorzien, worden toegerekend aan één enkel besluitvormingscentrum. Een dergelijke controle sluit de mogelijkheid om nationale wettelijke regelingen inzake het merkenrecht aan te voeren teneinde het verkeer van bedoelde waren te beperken.⁵⁹

80. Wanneer twee of meer houders van parallelle merken overeenkomen om gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van hun tekens, die al dan niet een gemeenschappelijke herkomst hebben, ziet elk van hen dus af van het uitoefenen van zijn recht om zich te verzetten tegen de invoer op zijn eigen grondgebied van gemerkte waren die in de lidstaat van uitvoer in de handel zijn gebracht door een van de andere aan de overeenkomst deelnemende merkhouders, aangezien dat in de handel brengen geacht moet worden te zijn geschied met zijn toestemming.

81. Voor een dergelijke uitputting is het evenwel van belang dat de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om *direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren*. Dat vereiste, dat duidelijk is uitgedrukt in de punten 37 en 38 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), evenals in punt 13 van het arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), hangt samen met de wezenlijke functie van het merk als aanduiding van de commerciële herkomst van de waren (of van de diensten) die ervan zijn voorzien. Dienaangaande is het van belang te benadrukken dat in een context van één en dezelfde controle op het merk, die door twee of meer houders van parallelle merken gezamenlijk wordt uitgevoerd, deze functie aldus moet worden opgevat dat de herkomst, welke het merk moet waarborgen, niet is gelinkt aan de onderneming die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van de goederen, maar aan het centrum dat de beleidsbesluiten neemt met betrekking tot het aanbod van deze goederen.

82. Onder voorbehoud van de precisering hierboven met betrekking tot het voorwerp van de controle, ben ik derhalve met de Commissie van mening dat niet kan worden uitgesloten dat de houders van parallelle merken die zijn ontstaan uit de opsplitsing van één enkel merk na de territoriaal beperkte overdracht daarvan, als „economisch verbonden” kunnen worden beschouwd in het kader van de toepassing van het uitputtingsbeginsel wanneer zij hun commercieel beleid onderling afstemmen met het doel een gezamenlijke controle uit te oefenen op het gebruik van hun respectieve merken.⁶⁰

⁵⁸ Zie met name arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punt 39).

⁵⁹ Zie in deze zin arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punt 39).

⁶⁰ Ik merk op dat een soortgelijke stelling in 2006 naar voren is gebracht door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [rechter in tweede aanleg in burgerlijke zaken, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk] in de zaak *Doncaster Pharmaceutical Group Ltd v. Bolton Pharmaceutical 100 Ltd*. [2006] EWCA civ. 661. Aangezien tussen partijen overeenstemming is bereikt, heeft de zaak geen aanleiding gegeven tot een prejudiciële verwijzing.

83. De in de loop van de onderhavige procedure tegen dat standpunt aangevoerde argumenten kunnen volgens mij niet overtuigen.

84. In de eerste plaats worden door een dergelijk standpunt, anders dan is gesteld, de arresten van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), en 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), niet ter discussie gesteld.

85. De in deze arresten gekozen oplossing was immers onderworpen aan de voorwaarde dat na de overdracht deze merken, ondanks hun gemeenschappelijke herkomst, elk *onafhankelijk van het ander* hun functie vervullen, namelijk garanderen dat de gemerkte waren uit één en dezelfde bron afkomstig zijn.⁶¹ Uitsluitend wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, kan het recht om zich te verzetten tegen het vrije verkeer van gemerkte waren – het recht dat de houder van het eenheidsmerk *niet zelf bezit* op het moment dat het wordt opgesplitst – worden erkend bij de houders van de parallelle merken die voortkomen uit deze opsplitsing, met het gevolg dat de parallelle handel in deze waren, die vóór de overdracht was goedgekeurd, verboden zal zijn. Die voorwaarde ontbreekt duidelijk wanneer de cedent en de cessionaris(sen) overeenkomen om hun merken gezamenlijk te exploiteren en een commerciële strategie vaststellen die beoogt het imago van eenheidsmerk van hun tekens op de markt te behouden en te onderhouden.

86. Het uitputtingsbeginsel in een dergelijk geval effect laten sorteren is niet alleen in lijn met de arresten van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), en 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), maar dient eveneens het doel dat in deze arresten leidinggevend is geweest voor het Hof, namelijk het zoeken naar een juist evenwicht tussen de tegenstrijdige doelstellingen van het vrije verkeer van goederen en de bescherming van de aan het merk verbonden rechten. Zoals het Hof in punt 39 van het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), preciseert, staan de Verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkrecht kan worden aangevoerd ter belemmering van het vrije verkeer van een waar die is voorzien van een merk waarvan het gebruik door *één en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd*. Het voorwerp van het merkrecht is immers niet de houders ervan toe te staan de nationale markten af te grendelen en aldus het handhaven van prijsverschillen die tussen de lidstaten kunnen bestaan, te bevorderen.⁶²

87. In de tweede plaats kan niet worden tegengeworpen dat de verhouding tussen de houders van parallelle merken die een gezamenlijk beheer van hun tekens overeenkomen, niet vergelijkbaar is met die welke bestaat tussen de licentiegever en zijn licentiehouders, de fabrikant en zijn alleenverkopers of de vennootschappen die deel uitmaken van hetzelfde concern. Zoals ik hierboven in deze conclusie heb benadrukt, wordt de uitputting immers teweeggebracht door de uit al deze verhoudingen voortvloeiende omstandigheid dat één en dezelfde controle op het merk wordt uitgeoefend, en niet door de formele aspecten van die verhoudingen.

88. Het is zeker juist dat de merkhouder direct of indirect voordeel behaalt uit de eerste verhandeling van de gemerkte waar door zijn licentiehouder, door zijn alleenverkoper of door een vennootschap van hetzelfde concern, anders dan wanneer deze verhandeling geschiedt door de houder van een parallel merk. Bij het ontbreken van een dergelijk voordeel zou kunnen worden betwist dat een verhandeling die het recht van de merkhouder kan uitputten, heeft plaatsgevonden. De rechtspraak met betrekking tot het begrip „in de handel brengen”, waaraan is herinnerd in punt 30 van deze conclusie, lijkt daarvoor een basis te bieden.

⁶¹ Zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 18).

⁶² Zie onder andere arrest van 11 juli 1996, MPA Pharma (C-232/94, EU:C:1996:289, punt 19).

89. Dienaangaande merk ik op dat de ontvangst van een vergoeding bij de eerste verhandeling van de waar, anders dan voor andere voorwerpen van intellectuele of industriële eigendom, zoals meer bepaald het octrooi, geen specifiek voorwerp van het merkrecht vormt, aangezien dat, zoals ik hierboven heb gesteld, „het recht [is] het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product”.⁶³ Hieruit volgt dat, zoals advocaat-generaal Jacobs in punt 61 van zijn conclusie in de zaken Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 en C-232/94, EU:C:1995:440) heeft opgemerkt, het voor de toepassing van het uitputtingsbeginsel niet van belang is of de houder van het recht een rechtvaardige vergoeding verkrijgt uit de verkoop, maar wel of hij daarvoor toestemming geeft. De in punt 30 van de onderhavige conclusie aangehaalde rechtspraak moet derhalve eerder worden geacht erop te zijn gericht het moment te preciseren vanaf hetwelk de van het merk voorziene waren in de handel zijn gebracht, dan een *conditio sine qua non* voor de uitputting vast te stellen.⁶⁴

90. In de derde plaats en anders dan met name Schweppes aanvoert, wordt de territoriaal beperkte overdracht van het merk als goedgekeurde regeling om aan het merk verbonden rechten over te dragen evenmin ter discussie gesteld indien het Hof, zoals ik suggereer, het door de Commissie verdedigde standpunt zou volgen. Partijen bij een dergelijke overdracht blijven immers vrij om met inachtneming van de mededingingsregels te voorzien in een wederkerig verkoopverbod op hun respectieve gebieden, zoals het geval is in de uitsluitende alleenverkopersovereenkomst. Het verkeer van gemerkte waren van het ene grondgebied naar het andere zonder schending van de overdrachtsovereenkomst zal dus slechts mogelijk zijn wanneer de invoer plaatsvindt door een derde.

91. In de vierde plaats – en het betreft hier het moeilijkste aspect – heeft er voor het Hof een discussie plaatsgevonden met betrekking tot de vraag wie moet bewijzen dat er sprake is van een afstemming tussen de houders van de parallelle merken die aanleiding kan geven tot één en dezelfde controle in de hierboven gepreciseerde zin.

92. Enerzijds lijkt het redelijk om, zoals de Commissie voorstelt, de regel te wijzigen volgens welke het in principe aan de parallelle invoerder is om de feiten te bewijzen die de uitputting van het aan het merk verbonden recht rechtvaardigen.⁶⁵ Een dergelijk bewijs blijkt immers objectief moeilijk door een derde te kunnen worden geleverd. Ik herinner er dienaangaande aan dat een omkering van de bewijslast door het Hof met name is toegestaan wanneer de toepassing van deze regel de merkhouders in staat zou stellen de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen zou bevorderen.⁶⁶

93. Anderzijds moeten, zoals de vennootschappen van het Schweppes-concern verdedigen, duidelijke bewijsregels worden vastgesteld, op straffe van het in het leven roepen van een situatie van onzekerheid ten nadele van de houders van parallelle nationale merken.

⁶³ Zie punt 28 van deze conclusie.

⁶⁴ Zie echter conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak L'Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2010:757, punten 47 en 73).

⁶⁵ Zie arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punten 35 en 36).

⁶⁶ Zie arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punt 38), dat verwijst naar situaties waarin de merkhouders zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

94. Hoewel het overdreven zou zijn om in situaties zoals die van het hoofdgeding van de parallelle invoerder het bewijs te verlangen dat het merk in de staat van uitvoer en in de staat van invoer is onderworpen aan één en dezelfde controle, is het toch aan hem een geheel van nauwkeurige en overeenstemmende aanwijzingen aan te brengen waaruit het bestaan van een dergelijke controle kan worden afgeleid. Feiten als die welke door de verwijzende rechter worden beschreven en in punt 10 van deze conclusie zijn vermeld, kunnen dergelijke aanwijzingen vormen.

95. Wanneer er sprake is van een bundel nauwkeurige en overeenstemmende aanwijzingen, zal het neerkomen op de merkhouder die zich wil verzetten tegen de invoer van gemerkte waren op zijn grondgebied om te bewijzen dat er met de merkhouder in de staat van uitvoer geen overeenkomst is gesloten of afstemming heeft plaatsgevonden om het merk aan één en dezelfde controle te onderwerpen.

96. Het is aan de nationale rechter om, in het licht van alle omstandigheden van het concrete geval en na in voorkomend geval te hebben verzocht om productie van de overdrachtsovereenkomst en andere relevante stukken teneinde de banden te verduidelijken die de houders van de parallelle merken verenigen, te beoordelen of met betrekking tot de aan de orde zijnde waren is voldaan aan de voorwaarden voor uitputting van het aan het merk verbonden recht van de merkhouder in de staat van invoer.

97. Wat dat betreft is het belangrijk eraan te herinneren dat slechts aan dergelijke voorwaarden kan zijn voldaan indien de voormelde één en dezelfde controle op het merk aan de eenheden die ze uitvoeren de mogelijkheid biedt om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit daarvan te controleren.

Antwoorden op de prejudiciële vragen

98. Op basis van bovenstaande bespreking is er mijns inziens aanleiding de door de verwijzende rechter voorgelegde prejudiciële vragen gezamenlijk aldus te beantwoorden dat artikel 36 VWEU en artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 eraan in de weg staan dat de licentiehouders van de houder van een nationaal merk zich beroept op het uitsluitend recht waarover laatstgenoemde beschikt krachtens de wettelijke regeling van de lidstaat waar genoemd merk is ingeschreven, om zich te verzetten tegen de invoer en/of de verhandeling in deze lidstaat van waren die zijn voorzien van een identiek merk en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat voorheen eigendom was van het concern waartoe zowel de merkhouder in de staat van invoer als zijn licentiehouders behoren, in handen is van een derde die er door vervreemding de rechten van heeft verkregen, wanneer het, gelet op de economische banden die bestaan tussen de merkhouder in de staat van invoer en de merkhouder in de staat van uitvoer, duidelijk is dat op deze merken één en dezelfde controle wordt uitgeoefend en dat de merkhouder in de staat van invoer de mogelijkheid heeft om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk in de staat van uitvoer wordt aangebracht en de kwaliteit daarvan te controleren.

Conclusie

99. In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona te beantwoorden als volgt:

„Artikel 36 VWEU en artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten staan eraan in de weg dat de licentiehouders van de houder van een nationaal merk zich beroept op het uitsluitend recht waarover laatstgenoemde beschikt krachtens de wettelijke regeling van de lidstaat waar genoemd merk is ingeschreven, om zich te verzetten tegen de invoer en/of de verhandeling in deze lidstaat van waren

die zijn voorzien van een identiek merk en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat voorheen eigendom was van het concern waartoe zowel de merkhouders in de staat van invoer als zijn licentiehouder behoren, in handen is van een derde die er door vervreemding de rechten van heeft verkregen, wanneer het, gelet op de economische banden die bestaan tussen de merkhouders in de staat van invoer en de merkhouders in de staat van uitvoer, duidelijk is dat op deze merken één en dezelfde controle wordt uitgeoefend en dat de merkhouders in de staat van invoer de mogelijkheid heeft om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk in de staat van uitvoer wordt aangebracht en de kwaliteit daarvan te controleren.”