



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

20 december 2017\*

„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 7, lid 1 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Parallele merken – Overdracht van de merken voor een deel van het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) – Commerciële strategie waardoor na de overdracht bewust het imago van één enkel globaal merk wordt versterkt – Onafhankelijke houders die nauwe commerciële en economische banden hebben”

In zaak C-291/16,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (handelsrechtbank nr. 8 Barcelona, Spanje) bij beslissing van 17 mei 2016, ingekomen bij het Hof op 23 mei 2016, in de procedure

**Schweppes SA**

tegen

**Red Paralela SL,**

**Red Paralela BCN SL,** voorheen Carbòniques Montaner SL,

in tegenwoordigheid van:

**Orangina Schweppes Holding BV,**

**Schweppes International Ltd,**

**Exclusivas Ramírez SL,**

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: P. Mengozzi,

griffier: L. Carrasco Marco, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 31 mei 2017,

\* Procestaal: Spaans.

gelet op de opmerkingen van:

- Schweppes SA, vertegenwoordigd door I. López Chocarro, procurador, en D. Gómez Sánchez, abogado,
- Red Paralela SL en Red Paralela BCN SL, vertegenwoordigd door D. Pellisé Urquiza en J. C. Quero Navarro, abogados,
- Orangina Schweppes Holding BV, vertegenwoordigd door Á. Joaniquet Tamburini, procurador, en B. González Navarro, abogado,
- Schweppes International Ltd, vertegenwoordigd door Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, en J. M. Otero Lastres, abogado,
- de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Alexaki als gemachtigde,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M.L. Noort en M.K. Bulterman als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 september 2017,

het navolgende

### **Arrest**

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft 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 lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25, met rectificatie in PB 2009, L 11, blz. 86), alsmede van artikel 36 VWEU.
- 2 Dat verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Schweppes SA, een vennootschap naar Spaans recht, en Red Paralela SL alsmede Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL (hierna samen: „Red Paralela”), wegens de invoer in Spanje door laatstgenoemde vennootschappen van uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige flessen tonic voorzien van het merk Schweppes.

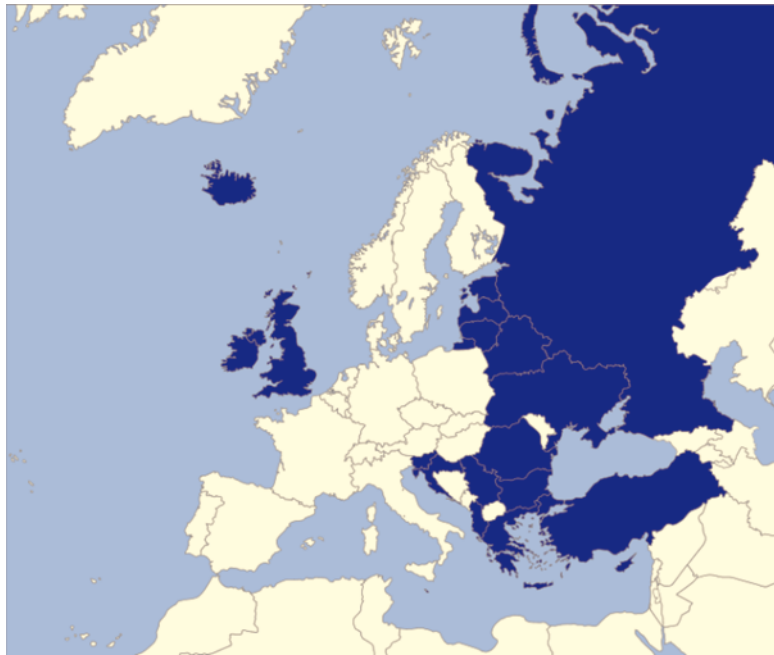
### ***Toepasselijke bepalingen***

- 3 Artikel 7 van richtlijn 2008/95, „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidt:  
  
„1. 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 Gemeenschap in de handel zijn gebracht.  
  
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

- 4 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 en prejudiciële vragen*

- 5 Het teken „Schweppes” geniet wereldwijde bekendheid, met name voor de drank „tonic”, die in verschillende varianten verkrijgbaar is. Dit teken is niet uitsluitend als merk van de Europese Unie ingeschreven, maar is sinds lange tijd in elk van de lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte (EER) ingeschreven als nationaal woord- en beeldmerk. Die nationale merken zijn in wezen identiek.
- 6 Aanvankelijk behoorden alle in de EER ingeschreven Schweppes-merken (hierna: „parallele merken”) toe aan Cadbury Schweppes.
- 7 In de loop van 1999 heeft Cadbury Schweppes een deel van die parallele merken, waaronder die welke in het Verenigd Koninkrijk waren ingeschreven, overgedragen aan Coca-Cola/Atlantic Industries (hierna: „Coca-Cola”). Cadbury Schweppes is houder gebleven van het andere deel van die parallele merken, waaronder die welke in Spanje zijn ingeschreven.
- 8 Op de kaart hieronder worden in donkere kleur de lidstaten van de EER en haar buurlanden aangegeven waarin Coca-Cola houdster van het merk Schweppes is.



- 9 Na een aantal aankopen en reorganisaties behoren de door Cadbury Schweppes behouden parallele merken thans toe aan Schweppes International Ltd, een vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk.
- 10 Laatstgenoemde vennootschap heeft Schweppes een uitsluitende licentie verleend voor de Spaanse parallele merken die in het hoofdgeding aan de orde zijn.

- 11 Schweppes en Schweppes International worden beide gecontroleerd door Orangina Schweppes Holding BV, een vennootschap naar Nederlands recht, die aan het hoofd van het concern Orangina Schweppes staat.
- 12 Op 29 mei 2014 heeft Schweppes een inbreukprocedure van de Spaanse parallelle merken ingesteld tegen Red Paralela, op grond dat verweerster in het hoofdgeding uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige flessen tonic voorzien van het merk Schweppes in Spanje had ingevoerd en verhandeld. Volgens Schweppes is deze verhandeling in Spanje onwettig, aangezien die flessen tonic niet door haarzelf of met haar toestemming zijn geproduceerd en in de handel gebracht, maar door Coca-Cola, die geen economische of juridische 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.
- 13 Red Paralela beroept zich ter verdediging op de uitputting van het merkrecht, ten gevolge van stilzwijgende toestemming voor wat betreft de Schweppes-waren die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Unie waar Coca-Cola houdster van de parallelle merken is. Red Paralela stelt bovendien dat er ontegenzeggelijk sprake is van juridische en economische banden tussen Coca-Cola en Schweppes International bij de gemeenschappelijke exploitatie van het teken „Schweppes” als universeel merk.
- 14 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 Schweppes bevorderd, ondanks dat zij slechts in een deel van de lidstaten van de EER houdster is van de parallelle merken;
  - Coca-Cola, die houdster is van de in de andere lidstaten van de EER ingeschreven parallelle merken, heeft bijgedragen tot 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 Schweppes-waren;
  - Schweppes International is verantwoordelijk voor de Europese website die specifiek is gewijd aan het merk Schweppes ([www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu)). Die website bevat niet alleen algemene informatie betreffende de waren van dat merk, maar eveneens links naar verschillende lokale sites en meer bepaald naar de Britse site, die door Coca-Cola wordt beheerd;
  - Schweppes International, die in het Verenigd Koninkrijk geen rechten bezit op het merk Schweppes (het merk is daar in handen van Coca-Cola), claimt op haar website dat het om een merk van Britse origine gaat;
  - Schweppes en Schweppes International gebruiken het imago van de „Schweppes”-waren uit het Verenigd Koninkrijk in hun reclame;
  - Schweppes International maakt in het Verenigd Koninkrijk op de sociale media reclame en verschaft informatie aan de klanten over de „Schweppes”-waren;
  - de presentatie van de „Schweppes”-waren die door Schweppes International worden verhandeld, lijkt zeer op – en is in sommige lidstaten, zoals in Denemarken en in Nederland, zelfs gelijk aan – die van „Schweppes”-waren van Britse herkomst;
  - Schweppes International, waarvan de zetel zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, en Coca-Cola bestaan vreedzaam naast elkaar op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk;

- nadat in 1999 een deel van de parallelle merken aan Coca-Cola was overgedragen, hebben beide houdsters van de parallelle merken in de EER, elk op hun grondgebied, om inschrijving verzocht van nieuwe, identieke of soortgelijke Schweppes-merken voor dezelfde waren (zoals het merk SCHWEPPEES ZERO);
  - hoewel Schweppes International 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 licentiehoudster;
  - Schweppes International verzet zich er niet tegen dat „Schweppes”-waren van Britse herkomst online worden verhandeld in meerdere lidstaten van de EER, waar zij houdster is van de parallelle merken, zoals in Duitsland en in Frankrijk. De „Schweppes”-waren worden overigens op het gehele grondgebied van de EER verkocht via websites, zonder onderscheid naar herkomst;
  - Coca-Cola heeft zich op grond van haar rechten op de parallelle merken niet verzet tegen de aanvraag om inschrijving door Schweppes International van een Uniemodel dat het woord „Schweppes” bevat.
- 15 De verwijzende rechter is van oordeel dat de omstandigheden van het hoofdgeding duidelijk verschillen van die van de zaken die ten grondslag liggen aan de rechtspraak van het Hof over de uitputting van het merkrecht, en dat zij een nieuwe beschouwing noodzakelijk zouden kunnen maken over het evenwicht tussen de bescherming van dat recht en het vrije goederenverkeer binnen de Unie.
- 16 Daarop heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht 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 een 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 scheidt 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?”

### ***Beantwoording van de prejudiciële vragen***

#### *Ontvankelijkheid*

- 17 Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding verzoeken het Hof primair de prejudiciële verwijzing niet-ontvankelijk te verklaren.
- 18 In dit verband stellen zij allereerst dat de prejudiciële verwijzing geen grondslag heeft. De feitelijke vaststellingen in de verwijzingsbeslissing, die zijn samengevat in punt 14 van dit arrest en waarop die verwijzing berust, zijn immers kennelijk onjuist. Voorts is die verwijzingsbeslissing onvolledig, met name omdat daarin het standpunt van Schweppes en van Schweppes International, waarmee zij die feitelijke beoordelingen beogen te betwisten, bewust niet wordt weergegeven, hetgeen in strijd is met hun rechten van verweer.
- 19 Voorts 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.
- 20 Ten slotte betogen Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding dat de verwijzende rechter geen twijfel heeft over de uitlegging van het Unierecht, maar uitsluitend over het punt of bepaalde feitelijke situaties, die door de rechtspraak van het Hof over de uitputting van de door het merk verleende rechten nog niet is behandeld, daaronder kunnen vallen. Daar die rechtspraak duidelijk omschreven en vast is, bestaat er geen enkele twijfel meer over de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van de Unierechtelijke bepalingen, zodat de inschakeling van het Hof niet nodig was.
- 21 Er zij aan herinnerd 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. In dat kader is het Hof uitsluitend bevoegd zich over de uitlegging of geldigheid van het Unierecht uit te spreken tegen de achtergrond van de situatie, feitelijk en rechtens, zoals die door de verwijzende rechterlijke instantie is beschreven,

zodat het deze laatste de elementen kan verschaffen die zij nodig heeft om het bij haar aanhangige geschil te beslechten (arresten van 28 juli 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punt 27, en 27 april 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punt 35).

- 22 Het staat derhalve niet aan het Hof om de feitelijke beoordelingen waarop het verzoek om een prejudiciële beslissing berust in twijfel te trekken.
- 23 Bovendien heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat het uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van elk geval, zowel de noodzaak als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt te beoordelen. Wanneer de gestelde vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arresten van 26 januari 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punt 29, en 20 september 2017, Andriuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, punt 19).
- 24 Het Hof kan een verzoek van een nationale rechterlijke instantie om een prejudiciële beslissing dus slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is, of wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arresten van 14 maart 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, punt 26, en 26 januari 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punt 30).
- 25 Dit is in casu echter niet het geval. Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt immers dat de gestelde vragen rechtstreeks verband houden met het hoofdgeding en relevant zijn om de verwijzende rechter in staat te stellen het geding te beslechten. Voorts bevat dit verzoek voldoende elementen om de strekking van die vragen te bepalen en om daarop een zinvol antwoord te geven.
- 26 Ten slotte zij eraan herinnerd dat het de nationale rechterlijke instanties volledig vrij blijft staan om zich tot het Hof te wenden indien zij dit wenselijk achten, zonder dat de omstandigheid dat de bepalingen waarvan om uitlegging wordt gevraagd, reeds door het Hof zijn uitgelegd, eraan in de weg staat dat het Hof opnieuw uitspraak doet (arresten van 17 juli 2014, Torresi, C-58/13 en C-59/13, EU:C:2014:2088, punt 32, en 20 september 2017, Andriuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, punt 21).
- 27 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk is.

### *Ten gronde*

- 28 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op zowel het afgeleid Unierecht, namelijk artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2015/2436, dat eerstgenoemd artikel vervangt, als het primair Unierecht, namelijk artikel 36 VWEU.
- 29 Dienaangaande moet om te beginnen met betrekking tot die twee bepalingen van afgeleid recht worden opgemerkt dat het hoofdgeding, gelet op de datum van de feiten, wordt beheerst door de eerste van die bepalingen. In het kader van dit verzoek om een prejudiciële beslissing dient het Hof zich dus uitsluitend aan de hand daarvan uit te spreken.
- 30 Voorts moet eraan worden herinnerd dat artikel 7 van richtlijn 2008/95, dat in algemene bewoordingen is gesteld, een sluitende regeling bevat van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor waren die in de Unie in de handel zijn gebracht, en dat wanneer richtlijnen van de Unie de harmonisatie voorschrijven van maatregelen die nodig zijn ter bescherming van de in artikel 36 VWEU bedoelde belangen, iedere daarop betrekking hebbende nationale maatregel moet worden getoetst aan die richtlijn, en niet aan de artikelen 34 tot en met 36 VWEU. Die richtlijn moet

evenwel, zoals elke regeling van afgeleid recht van de Unie, worden uitgelegd in het licht van de bepalingen van het VWEU inzake het vrij verkeer van goederen en met name van artikel 36 VWEU (zie in die zin arresten van 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb e.a.*, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282, punten 25-27 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 20 maart 1997, *Phytheron International*, C-352/95, EU:C:1997:170, punten 17 en 18).

- 31 Met zijn vier vragen, die gezamenlijk moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter dus in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95, gelezen in het licht van artikel 36 VWEU, aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een nationaal merk zich verzet tegen de invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat aanvankelijk aan dezelfde houder toebehoorde, thans in handen is van een derde die de rechten daarop door overdracht heeft verkregen, wanneer er sprake is van een of meer van de volgende elementen:
- de houder heeft een globaal merkimago bevorderd dat wordt geassocieerd met de lidstaat waaruit de waren afkomstig zijn waarvan hij de invoer wil verbieden;
  - de houder en de derde voeren een gecoördineerde merkstrategie, waarbij zij binnen de gehele EER bewust de indruk of het beeld versterken dat het om één enkel, globaal merk gaat;
  - het aldus gegeven beeld dat het om één enkel, globaal merk gaat schept bij de gemiddelde consument verwarring over de commerciële herkomst van de waren die van dat merk zijn voorzien;
  - de houder en de derde hebben nauwe commerciële en economische banden, ofschoon zij, wat de gezamenlijke exploitatie van het merk betreft, als zodanig niet van elkaar afhankelijk zijn;
  - de houder heeft er uitdrukkelijk of stilzwijgend mee ingestemd dat dezelfde waren als die waarvan hij de invoer wil verbieden, worden ingevoerd in een of meerdere andere lidstaten waarin hij de merkrechten nog in handen heeft.
- 32 Red Paralela, de Griekse en de Nederlandse regering alsmede de Europese Commissie stellen met verschillende nuances voor om die vraag bevestigend te beantwoorden, terwijl Schweppes, Schweppes International en Orangina Schweppes Holding van mening zijn dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.
- 33 Ingevolge artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe, het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Unie in de handel zijn gebracht.
- 34 Artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 is gesteld in bewoordingen die overeenkomen met die welke het Hof heeft gebruikt in arresten waarin het bij de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (daarna artikelen 28 en 30 EG, thans artikelen 34 en 36 VWEU) het Unierechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht heeft erkend. Die bepaling neemt dus de rechtspraak van het Hof over, volgens welke de houder van een door de wettelijke regeling van een lidstaat beschermd merk zich niet met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de invoer of het in de handel brengen van een waar die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere lidstaat op de markt is gebracht (zie in die zin 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 31, en 20 maart 1997, *Phytheron International*, C-352/95, EU:C:1997:170, punt 20).



- 35 Deze rechtspraak over het beginsel van uitputting van het merkrecht, die op artikel 36 VWEU is gebaseerd, beoogt evenals artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt met elkaar in overeenstemming te brengen (zie in die zin arrest van 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb e.a.*, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282, punt 40).
- 36 Met betrekking tot het merkrecht heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat dit recht een essentieel onderdeel is van het stelsel van onvervalste 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 onderscheidende tekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (arresten van 17 oktober 1990, *HAG GF*, C-10/89, EU:C:1990:359, punt 13, en 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb e.a.*, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 37 Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft vastgesteld, heeft het merkrecht dus inzonderheid tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het recht te verschaffen het merk te gebruiken om een waar als eerste op de markt te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Bij het bepalen van de precieze draagwijdte van dit uitsluitend recht van de merkgerechtigde moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, opdat hij die waar zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden (arresten van 17 oktober 1990, *HAG GF*, C-10/89, EU:C:1990:359, punt 14, en 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb e.a.*, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 38 De wezenlijke functie van het merk zou echter in gevaar worden gebracht indien de merkhouder, bij gebreke van enigerlei toestemming van hem, zich niet kon verzetten tegen de invoer van een identieke of gelijksoortige waar die van een identiek merk is voorzien of van een merk dat tot verwarring leidt, dat door een derde die geen enkele economische band met die houder heeft, is vervaardigd en in een andere lidstaat in de handel is gebracht (zie in die zin arresten van 17 oktober 1990, *HAG GF*, C-10/89, EU:C:1990:359, punten 15 en 16, en 22 juni 1994, *IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger*, C-9/93, EU:C:1994:261, punten 33-37).
- 39 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het enkele feit dat het merk van de merkhouder en het merk dat is aangebracht op de waar waarvan die merkhouder de invoer wil verbieden, oorspronkelijk hebben toebehoord aan dezelfde houder, en dit ongeacht of de opsplitsing van die merken het gevolg is van een onteigening, en dus van een overheidshandeling, of van een vrijwillige contractuele overdracht, op voorwaarde echter dat die merken, ondanks hun gemeenschappelijke oorsprong, vanaf de onteigening of de overdracht elk onafhankelijk van de ander en in zijn eigen gebied, hun functie hebben vervuld, namelijk het garanderen dat de gemerkte waren uit één bron afkomstig zijn (zie in die zin arresten van 17 oktober 1990, *HAG GF*, C-10/89, EU:C:1990:359, punten 17 en 18, en 22 juni 1994, *IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger*, C-9/93, EU:C:1994:261, punten 46-48).
- 40 Deze laatste voorwaarde ontbreekt uiteraard wanneer de merkhouder na de overdracht van een deel van de parallelle nationale merken aan een derde, alleen of door zijn merkstrategie met die derde te coördineren, actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken, en aldus bij het betrokken publiek verwarring heeft geschapen of versterkt over de commerciële herkomst van de van dat merk voorziene waren. Door een dergelijke gedraging, die tot gevolg heeft dat het merk van de houder niet langer onafhankelijk en in zijn eigen gebied zijn eigen wezenlijke functie vervult, heeft de merkhouder zelf afbreuk gedaan aan die functie, en deze zelfs vervormt. Hij

kan zich derhalve niet beroepen op de noodzaak om die functie veilig te stellen teneinde zich te verzetten tegen de invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk thans in handen is van die derde.

- 41 De nationale rechters dienen te beoordelen of dit, rekening houdend met alle elementen die de betrokken individuele situatie kenmerken, het geval is geweest.
- 42 In dit kader moet niettemin worden opgemerkt dat in dat opzicht de omstandigheid dat die merkhouder na de overdracht de historische geografische herkomst van de parallelle nationale merken blijft vermelden, en dit zelfs indien hij geen rechten voor het betrokken grondgebied meer bezit en de invoer van waren met die merken die daaruit afkomstig zijn wil laten verbieden, op zich onvoldoende is.
- 43 Voor het geval die nationale rechters vaststellen dat is voldaan aan de in punt 39 van dit arrest genoemde voorwaarde, moet er nog aan worden herinnerd dat de wezenlijke functie van het merk niet in het gedrang komt door de vrijheid van invoer wanneer de merkhouder in de staat van invoer en die in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn (zie in die zin arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punten 34 en 37).
- 44 Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, bestaat een dergelijke economische band met name wanneer de betrokken waren in de handel zijn gebracht door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger. In al die situaties heeft de merkhouder of de eenheid waartoe hij behoort immers de mogelijkheid om de kwaliteit te controleren van de waren die van het merk zijn voorzien (zie in die zin arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punten 34 en 37).
- 45 Overigens heeft het Hof beklemtoond dat het beslissende element de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de waren is en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. In dit verband heeft het bij wijze van voorbeeld opgemerkt dat indien de licentiegever de vervaardiging van waren van slechte kwaliteit door de licentiehouder tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid moet dragen. Is de vervaardiging van waren binnen eenzelfde concern gedecentraliseerd en vervaardigen de in de verschillende lidstaten gevestigde dochtermaatschappijen waren waarvan de kwaliteit is aangepast aan de bijzonderheden van de desbetreffende nationale markt, dan kunnen die kwaliteitsverschillen niet worden aangevoerd om in verzet te komen tegen de invoer van door een zustermaatschappij vervaardigde waren, zodat het concern de consequenties van zijn keuze moet dragen (zie in die zin arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punt 38).
- 46 Zoals de advocaat-generaal in de punten 72 tot en met 82 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt uit die rechtspraak dat het begrip „economische band” in de zin daarvan niet verwijst naar een formeel criterium, maar naar een inhoudelijk criterium, dat zich geenszins beperkt tot de situaties genoemd in punt 44 van dit arrest en waaraan met name ook wordt voldaan wanneer na de opsplitsing van parallelle nationale merken als gevolg van een territoriaal beperkte overdracht, de houders van die merken hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van die merken, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.
- 47 Het toestaan aan dergelijke merkhouders om hun respectieve grondgebieden te beschermen tegen de parallelinvoer van die waren zou immers leiden tot een afsluiting van de nationale markten die niet wordt gerechtvaardigd door het doel van het merkrecht, en die met name onnodig is om de wezenlijke functie van de betrokken merken te behouden.

- 48 In de in punt 46 van dit arrest omschreven omstandigheden moet er dus van worden uitgegaan dat de waar in de lidstaat van uitvoer in de handel is gebracht met toestemming van de houder van het merkrecht dat wordt beschermd door de lidstaat van invoer, in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95, gelezen in het licht van artikel 36 VWEU.
- 49 Dienaangaande moet worden gepreciseerd dat de vaststelling dat er na de opsplitsing van parallelle nationale merken als gevolg van een territoriaal beperkte overdracht economische banden bestaan tussen de houders van die merken, niet afhangt van de voorwaarde dat die houders voor de gezamenlijke exploitatie van die merken formeel afhankelijk van elkaar zijn noch dat zij daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheid om controle uit te oefenen op de kwaliteit van de betrokken waren.
- 50 Het Hof heeft weliswaar reeds vastgesteld dat de overdrachtsovereenkomst op zich, dat wil zeggen zonder enige economische band, de cedent niet de middelen geeft om de kwaliteit van de door de cessionaris in de handel gebrachte en van het merk voorziene waren te controleren, doch uit die vaststelling volgt nu juist dat dit wel het geval is wanneer er dergelijke economische banden tussen cedent en cessionaris bestaan (zie in die zin arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punten 41 en 43).
- 51 Het is de taak van de nationale rechterlijke instanties om het bestaan van dergelijke economische banden te bepalen, rekening houdend met alle relevante elementen van het concrete geval.
- 52 In dit verband moet worden opgemerkt dat het in beginsel de taak is van de marktdeelnemer die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punt 54), doch dat die regel moet worden aangepast wanneer deze de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in die zin arrest van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punten 37 en 38).
- 53 Een dergelijke aanpassing van de bewijslast is nodig bij de vrijwillige opsplitsing van parallelle nationale merken, aangezien het voor een dergelijke marktdeelnemer moeilijk of zelfs onmogelijk is om aan te tonen dat er economische banden tussen de houders van die merken bestaan, daar die banden gewoonlijk voortvloeien uit handelsovereenkomsten of informele regelingen tussen die houders waartoe de marktdeelnemer geen toegang heeft.
- 54 Zoals de advocaat-generaal in punt 94 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dient de marktdeelnemer een geheel van nauwkeurige en overeenstemmende aanwijzingen aan te voeren waaruit het bestaan van dergelijke economische banden kan worden afgeleid. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of de in punt 14 van dit arrest samengevatte feiten dergelijke aanwijzingen vormen.
- 55 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95, gelezen in het licht van artikel 36 VWEU, aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een nationaal merk zich verzet tegen de invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat aanvankelijk aan dezelfde houder toebehoorde, thans in handen is van een derde die de rechten daarop door overdracht heeft verkregen, wanneer na die overdracht
- de houder, alleen of door zijn merkstrategie met die derde te coördineren, actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken, en aldus bij het betrokken publiek verwarring heeft geschapen of versterkt over de commerciële herkomst van de van dat merk voorziene waren,

of

- er economische banden bestaan tussen de houder en die derde, in die zin dat zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.

### ***Kosten***

- 56 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 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, gelezen in het licht van artikel 36 VWEU, moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een nationaal merk zich verzet tegen de invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien en afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat aanvankelijk aan dezelfde houder toebehoorde, thans in handen is van een derde die de rechten daarop door overdracht heeft verkregen, wanneer na die overdracht**

- **de houder, alleen of door zijn merkstrategie met die derde te coördineren, actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken, en aldus bij het betrokken publiek verwarring heeft geschapen of versterkt over de commerciële herkomst van de van dat merk voorziene waren,**

**of**

- **er economische banden bestaan tussen de houder en die derde, in die zin dat zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.**

ondertekeningen