



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

25 juli 2018*

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerkt – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9 – Recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, van alle aan het merk gelijke tekens en tegen het aanbrengen van nieuwe tekens op waren die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de Europese Economische Ruimte (EER)”

In zaak C-129/17,

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

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

tegen

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

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

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 8 februari 2018,

gelet op de opmerkingen van:

- Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, vertegenwoordigd door P. Maeyaert en J. Muyldermans, advocaten,

* Procestaal: Nederlands.

- Duma Forklifts NV en G.S. International BVBA, vertegenwoordigd door K. Janssens en J. Keustermans, advocaten, en M. R. Gherghinaru, avocate,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, M. Hellmann en J. Techert als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda, E. Gippini Fournier en F. Wilman als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 april 2018,

het navolgende

Arrest

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

Toepasselijke bepalingen

- 3 In overwegingen 1 en 2 van richtlijn 2008/95 staat te lezen:
 - „(1) Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [(PB 1989, L 40, blz. 1)] is inhoudelijk gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.
 - (2) De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.”
- 4 Artikel 5 van deze richtlijn, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, luidt:
 - „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
 - a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

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

[...]

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

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

[...]”

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

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

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

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

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

[...]

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

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

[...]”

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

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

- 8 Verordening nr. 207/2009 is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het [Uniemer], en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016 en van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding vanaf die datum.
- 9 Verordening 2015/2424 heeft in artikel 9 van verordening nr. 207/2009 een nieuw lid 4 ingevoerd, dat luidt als volgt:

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

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

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

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

- 11 Mitsubishi, gevestigd in Japan, is houdster van de volgende merken (hierna: „Mitsubishimerken”):
- het Uniewoordmerk MITSUBISHI dat op 24 september 2001 onder nummer 118042 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks;

- het Uniebeeldmerk dat hieronder is afgebeeld en dat op 3 maart 2000 onder nummer 117713 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12 van deze Overeenkomst, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks:



- het Benelux-woordmerk MITSUBISHI dat op 1 juni 1974 onder nummer 93812 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land, en van klasse 16, waaronder boeken en drukwerken;
 - het Benelux-beeldmerk MITSUBISHI dat op 1 juni 1974 onder nummer 92755 is ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen voor vervoer over land, en van klasse 16, waaronder boeken en drukwerken, en dat gelijk is aan het Uniebeeldmerk.
- 12 MCFE, gevestigd in Nederland, is exclusief gerechtigd om vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken in de EER te produceren en in de handel te brengen.
 - 13 Duma, gevestigd in België, heeft als voornaamste activiteit de wereldwijde aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvorkheftrucks. Duma biedt daarnaast ook eigen vorkheftrucks te koop aan onder de naam „GSI”, „GS” of „Duma”. In het verleden was zij een officiële subdealer van Mitsubishivorkheftrucks in België.
 - 14 GSI, eveneens gevestigd in België, is een met Duma verbonden onderneming. Beide vennootschappen worden bestuurd door dezelfde personen en hebben dezelfde zetel. Zij bouwt en herstelt vorkheftrucks die zij samen met de bijbehorende onderdelen invoert en uitvoert op de mondiale groothandelsmarkt. Zij brengt hen in overeenstemming met de in Europa geldende normen, brengt haar eigen serienummers erop aan en levert hen aan Duma samen met de EU-conformiteitsverklaringen.
 - 15 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Duma en GSI, in de periode van 1 januari 2004 tot en met 19 november 2009, zijn overgegaan tot parallelle invoer in de EER van vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken zonder toestemming van de houder ervan.
 - 16 Sinds 20 november 2009 kopen Duma en GSI buiten de EER van een vennootschap van de Mitsubishigroep vorkheftrucks aan die zij invoeren op het grondgebied van de EER, waar zij hen onder de regeling douane-entrepot plaatsen. Zij verwijderen dan alle aan de Mitsubishimerken gelijke tekens van die waren, brengen de nodige aanpassingen aan om hen in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen, vervangen de identificatieplaatjes en de serienummers en brengen hun eigen tekens erop aan. Vervolgens worden de voertuigen ingevoerd en verhandeld in de EER en daarbuiten.
 - 17 Mitsubishi en MCFE hebben bij de rechtbank van koophandel te Brussel (België) vorderingen ingesteld, onder meer strekkende tot staking van deze handelingen. Nadat hun vorderingen bij vonnis van 17 juni 2010 waren afgewezen, hebben zij hoger beroep ingesteld bij het hof van beroep Brussel, waarbij zij hebben verzocht om een verbod van de parallelle handel in vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken alsook van de invoer en verhandeling van vorkheftrucks waarvan de aan die merken gelijke tekens zijn verwijderd en waarop nieuwe tekens zijn aangebracht.
 - 18 Voor deze rechterlijke instantie heeft Mitsubishi betoogd dat de verwijdering van tekens en het aanbrenge van nieuwe tekens op de buiten de EER aangekochte vorkheftrucks, de verwijdering van identificatieplaatjes en serienummers en de invoer alsook de verhandeling van die vorkheftrucks in de EER inbreuk maakten op de rechten die haar door de Mitsubishimerken zijn verleend. Zij heeft met

name aangevoerd dat de verwijdering van tekens die gelijk zijn aan die merken, zonder haar toestemming, een omzeiling inhield van het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER van de van dat merk voorziene waren te controleren en dat dit inbreuk maakte op de herkomst- en kwaliteitsfunctie alsook op de investerings- en reclamefunctie van het merk. Zij heeft in dit verband opgemerkt dat de Mitsubishi-vorkheftrucks ondanks deze verwijdering herkenbaar bleven voor de consument.

- 19 Duma en GSI hebben onder meer betoogd dat zij moesten worden beschouwd als de fabrikanten van de vorkheftrucks die zij buiten de EER aankopen, daar zij overgaan tot aanpassingen van die trucks om deze in overeenstemming te brengen met de Unieregeling, en dat zij bijgevolg het recht hadden om hun eigen tekens daarop aan te brengen.
- 20 Wat de parallelle invoer in de EER van vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken betreft, heeft de verwijzende rechter geoordeeld dat dit een merkenrechtelijke inbreuk vormde en heeft hij de vorderingen van Mitsubishi en van MCFE toegewezen. Met betrekking tot de sinds 20 november 2009 verrichte invoer en verhandeling in de EER van Mitsubishi-vorkheftrucks afkomstig van landen die geen lid zijn van de EER, waarbij de aan de Mitsubishimerken gelijke tekens werden verwijderd en nieuwe tekens werden aangebracht, heeft hij opgemerkt dat het Hof nog geen uitspraak had gedaan over de vraag of handelingen zoals die van Duma en GSI een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden, waarbij hij tegelijk erop heeft gewezen dat de rechtspraak van het Hof aanwijzingen bevat die laten veronderstellen dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.
- 21 In deze omstandigheden heeft het hof van beroep Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
- „1) a) Omvatten artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de [EER] verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de [EER]?
- b) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag a) of de invoer of het in de handel brengen in de [EER] van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding)?
- 2) Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder?”

Verzoek om heropening van de mondelinge behandeling

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

behandeling een nieuw feit aanbrengt dat van beslissende invloed kan zijn voor de beslissing van het Hof, of wanneer een zaak moet worden beslecht op grond van een argument waarover de partijen of de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet hebben kunnen uitwisselen.

- 24 In casu is dit niet het geval. Er wordt immers geenszins beweerd dat sprake is van een nieuw feit. Verder heeft Mitsubishi, zoals de overige belanghebbenden die aan de onderhavige procedure hebben deelgenomen, tijdens de schriftelijke en de mondelinge behandeling ervan de feitelijke en juridische gegevens kunnen uiteenzetten die zij relevant achtte voor de beantwoording van de door de verwijzende rechter gestelde vragen, in het bijzonder met betrekking tot het begrip „gebruik in het economische verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Aldus is het Hof van oordeel, de advocaat-generaal gehoord, dat het over alle noodzakelijke elementen beschikt om uitspraak te doen.
- 25 Wat voorts de kritiek van Mitsubishi op de conclusie van de advocaat-generaal betreft, dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Reglement voor de procesvoering van het Hof niet voorzien in de mogelijkheid voor de belanghebbende partijen om opmerkingen in te dienen in antwoord op de conclusie van de advocaat-generaal (arrest van 20 december 2017, *Acacia en D’Amato*, C-397/16 en C-435/16, EU:C:2017:992, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 26 Vervolgens zij opgemerkt dat de advocaat-generaal krachtens artikel 252, tweede alinea, VWEU tot taak heeft, in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin zulks overeenkomstig het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie vereist is. Het Hof is in dat verband niet gebonden door de conclusie van de advocaat-generaal of door de motivering op grond waarvan de advocaat-generaal tot die conclusie komt. Het feit dat een partij het oneens is met de conclusie van de advocaat-generaal, kan als zodanig dus geen grond voor de heropening van de mondelinge behandeling opleveren, ongeacht welke kwesties hij in zijn conclusie heeft onderzocht (arrest van 20 december 2017, *Acacia en D’Amato*, C-397/16 en C-435/16, EU:C:2017:992, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 27 Gelet op een en ander ziet het Hof geen aanleiding om de heropening van de mondelinge behandeling te gelasten.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

- 28 Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 in die zin moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER, waar die waren nooit eerder werden verhandeld.
- 29 Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, waarvan de inhoud dezelfde is, moeten op dezelfde wijze worden uitgelegd (zie in die zin beschikking van 19 februari 2009, *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, punt 42).
- 30 In dat verband zij eraan herinnerd dat richtlijn 2008/95, waarbij tot codificatie van richtlijn 89/104 is overgegaan, volgens overwegingen 1 en 2 ervan tot doel heeft de verschillen tussen de nationale merkenwetgevingen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van 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 onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punten 46 en 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 31 Verder zij eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht beperken tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel zijn gebracht. Zij staan de merkhouder toe, zijn waren buiten de EER in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen die zone meebrengt. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (zie in die zin arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, punt 26; 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punten 32 en 33, en 18 oktober 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, punt 33).
- 32 In dit verband heeft het Hof herhaaldelijk benadrukt dat het ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten van wezenlijk belang is dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER kan controleren (arresten van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, EU:C:2009:633, punt 32; 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punt 60, en 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, punt 31). Uit de rechtspraak van het Hof volgt verder dat dit recht van de houder betrekking heeft op elk exemplaar (zie in die zin arresten van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, punten 19 en 20, en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, punt 31).
- 33 Verder verlenen artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 aan de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht, dat, volgens artikel 5, lid 1, onder a) en b), van deze richtlijn en artikel 9, lid 1, onder a) en b), van deze verordening, de houder toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is of van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
- 34 Het Hof heeft reeds herhaaldelijk vastgesteld dat het uitsluitend recht van de merkhouder is verleend om hem de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk – de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen – maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 51; 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58; 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 77 en 79, en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 37 en 38).
- 35 Wat deze functies betreft, is het van belang eraan te herinneren dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, zodat hij deze kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08,

EU:C:2010:159, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, dient het merk met name de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 48, en 12 juli 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punt 80).

- 36 Onder de investeringsfunctie van het merk dient te worden verstaan de mogelijkheid voor de houder van een merk om dit te gebruiken ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, via diverse commerciële technieken. Wanneer het gebruik door een derde, zoals een concurrent van de merkhouders, van een aan dit merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of voor het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden, ernstig stoort, tast dit gebruik dus de investeringsfunctie aan. De betrokken merkhouders kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 of, ingeval van een Uniemerks, krachtens artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 60-62).
- 37 De reclamefunctie van het merk bestaat erin een merk te gebruiken voor reclamationdoeleinden teneinde de consument te informeren en te overtuigen. Derhalve kan de merkhouders met name verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van dit merk, door de merkhouders, als element ter bevordering van de verkoop en als handelsstrategisch instrument (zie in die zin arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 91 en 92).
- 38 Wat het begrip „gebruik in het economische verkeer” betreft, heeft het Hof reeds vastgesteld dat de opsomming van de soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kan verbieden, niet-limitatief is (zie arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 38; 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punt 16, en 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 65), en dat deze opsomming uitsluitend actieve gedragingen van de derde omvat (zie arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 40).
- 39 Het Hof heeft eveneens opgemerkt dat het gebruik in het economische verkeer van een teken dat gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt, een gebruik veronderstelt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het Hof heeft verduidelijkt dat de begrippen „gebruik” en „in het economische verkeer” niet aldus mogen worden uitgelegd dat zij enkel doelen op de rechtstreekse betrekkingen tussen een handelaar en een consument en, in het bijzonder, dat er sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk wanneer de betrokken marktdeelnemers dat teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt (zie arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, punten 40 en 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 40 In casu volgt uit de verwijzingsbeslissing dat Duma en GSI, zonder toestemming van Mitsubishi, buiten de EER Mitsubishi-vorkheftrucks verwerven die zij op het grondgebied van de EER invoeren waar zij hen onder de regeling douane-entrepot plaatsen. Terwijl deze waren onder deze regeling staan, verwijderen zij integraal alle aan de Mitsubishi-merken gelijke tekens, brengen zij aanpassingen aan om hen in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen, vervangen zij de identificatieplaatjes en serienummers en brengen zij hun eigen tekens erop aan. Vervolgens worden de voertuigen ingevoerd en verhandeld in de EER en daarbuiten.

- 41 Anders dan in de zaken die hebben geleid tot de in punt 31 van het onderhavige arrest vermelde arresten, zijn de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren dus niet voorzien van de betrokken merken wanneer zij worden ingevoerd en verhandeld in de EER nadat zij onder de regeling douane-entrepot werden geplaatst. Ook anders dan in de andere arresten vermeld in de punten 34 tot en met 39 van het onderhavige arrest, blijken de derden op dat moment helemaal geen gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan de betrokken merken of van tekens die daarmee overeenstemmen, in het bijzonder in hun commerciële communicatie. Dit onderscheidt de zaak in het hoofdgeding ook van de omstandigheden bedoeld in punt 86 van het arrest van 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), waarnaar de verwijzende rechter verwijst en waarin het Hof heeft opgemerkt dat, wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de merkhouder de vermelding van dat merk op waren verwijdert (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren, omdat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk.
- 42 Niettemin dient ten eerste te worden opgemerkt dat het verwijderen van de aan het merk gelijke tekens verhindert dat de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, voorzien zijn van dat merk wanneer zij voor het eerst worden verhandeld in de EER, en dat de houder van dat merk hierdoor dus de mogelijkheid wordt ontzegd om aanspraak te maken op zijn door de in punt 31 van het onderhavige arrest vermelde rechtspraak erkende wezenlijke recht om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren.
- 43 Ten tweede worden de functies van het merk aangetast door de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren met het oog op de eerste verhandeling ervan in de EER.
- 44 Wat de functie van herkomstaanduiding betreft, volstaat het eraan te herinneren dat het Hof in punt 48 van het arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497), reeds heeft geoordeeld dat iedere handeling van een derde die de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet, gebruik te maken van zijn recht om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het merk.
- 45 De verwijzende rechter vraagt welke invloed het feit kan hebben dat de ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model, door de relevante gemiddelde consument nog steeds kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder. Hij wijst er immers op dat de relevante consument, ondanks de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de vorkheftrucks, deze blijft beschouwen als Mitsubishi-vorkheftrucks. In dat verband moet worden opgemerkt dat, hoewel de wezenlijke functie van het merk onafhankelijk van dat feit kan worden aangetast, dit feit de gevolgen van een dergelijke aantasting lijkt te versterken.
- 46 Voorts beperken de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren de mogelijkheid voor de merkhouder om door de kwaliteit van zijn waren clientèle aan zich te binden en tasten zij de investerings- en reclamefunctie van het merk aan wanneer de betrokken waar, zoals in casu, op die markt nog niet onder het merk van de merkhouder is verhandeld door deze laatste of met zijn toestemming. Dat de waren van de merkhouder in de handel zijn gebracht voordat de merkhouder die waren onder zijn merk in de handel heeft gebracht, zodat de consument die waren zal kennen vooraleer ze te kunnen associëren met dat merk, belemmert immers in aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie die consumenten kan aantrekken of aan hem kan binden en als element ter bevordering van de

verkoop of als instrument van commerciële strategie. Voorts ontnemen dergelijke handelingen de houder de mogelijkheid om de economische waarde van de van het merk voorziene waar en aldus zijn investering te gelde te maken door een eerste verhandeling in de EER.

- 47 Ten derde, door inbreuk te maken op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren alsmede op de functies van het merk, zijn de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren door een derde, zonder toestemming van die merkhouder, met het oog op invoer of verhandeling van die waren in de EER en ter omzeiling van het recht van de merkhouder om de invoer van de van zijn merk voorziene waren te verbieden, in strijd met de doelstelling, een onvervalste mededinging te waarborgen.
- 48 Ten slotte dient, gelet op de in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak betreffende het begrip „gebruik in het economische verkeer”, te worden opgemerkt dat de handeling van een derde die erin bestaat de aan het merk gelijke tekens te verwijderen teneinde zijn eigen tekens aan te brengen, een actieve handeling van deze derde impliceert. Aangezien deze handeling met het oog op invoer en verhandeling van de waren in de EER is verricht, en dus in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd in de zin van de in punt 39 van het onderhavige arrest vermelde rechtspraak, kan zij worden beschouwd als een gebruik van dat merk in het economische verkeer.
- 49 Om al deze redenen dient te worden geoordeeld dat de merkhouder zich krachtens artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 kan verzetten tegen dergelijke handelingen.
- 50 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens plaatsvinden terwijl de waren onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, daar die handelingen zijn verricht met het oog op de invoer en het in de handel brengen van die waren in de EER, wat in het hoofdgeding wordt aangetoond door het feit dat Duma en GSI aanpassingen aanbrengen om de vorkheftrucks in overeenstemming te brengen met de in de Unie geldende normen en, meer nog, het feit dat zij vervolgens, minstens gedeeltelijk, daadwerkelijk in de EER worden ingevoerd en in de handel gebracht.
- 51 In deze context dient eveneens te worden opgemerkt dat artikel 9, lid 4, van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, dat van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding vanaf 23 maart 2016, voortaan de houder het recht verleent te verhinderen dat derden waren in het economische verkeer binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Dit recht van de houder vervalt enkel indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het merk is gemaakt, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het merk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van eindbestemming te verbieden.
- 52 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 in die zin moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de EER, waar die waren nooit eerder werden verhandeld.

Kosten

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

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

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

Ilešič

Rosas

Toader

Prechal

Jarašiūnas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 juli 2018.

De griffier
A. Calot Escobar

De president van de Tweede
kamer
M. Ilešič