

Noot HvJ 25 juli 2018 C-129/17, Mitsubishi/Duma, NJ 2019/181

1. Deze zaak draait om de vraag of het zonder toestemming van de merkhouder weghalen van een merk van een product, het zogenaamde *de-branding*, merkinbreuk oplevert. Met een, volgens mij onjuiste redenering, concludeert het Hof dat dit inderdaad inbreuk oplevert. De Advocaat-Generaal kwam in zijn conclusie tot het oordeel dat *de-branding* niet op grond van het merkenrecht kan worden tegengegaan, maar mogelijk wel op basis van regels ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. Waar gaat het om? Het betreft een derde die oorspronkelijk van Mitsubishi afkomstige, buiten de EER verkochte vorkheftrucks in de EER onder douane-entrepot plaatst. Vervolgens worden in dat depot door die derde de merken van Mitsubishi van de vorkheftrucks verwijderd en wordt een eigen onderscheidingsteken aangebracht; tevens worden enkele aanpassingen gedaan zodat het product aan de eisen van Uniewetgeving voldoet. Daarna worden de aldus gemodificeerde trucks in de EER ingevoerd. Mitsubishi verzet zich hiertegen bij de Belgische rechter op grond van haar Unie- en Benelux merken. De Belgische rechter vraagt het Hof, kort gezegd of *de-branding* van niet eerder in EER verhandelde producten op grond van de merkenwetgeving kan worden tegengegaan, of het daarbij verschil maakt dat de derde een eigen onderscheidingsteken aanbrengt en of het verschil maakt dat de aldus ingevoerde producten door de gemiddelde consument nog steeds als originele producten worden gezien.
2. Om even in herinnering te roepen: het recht van de merkhouder omvat het recht zich te verzetten tegen ongeautoriseerd gebruik van zijn merk in het economisch verkeer voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (zie art. 5 Merkenrichtlijn en het vrijwel identieke art. 9 Uniemerkenverordening; ik zal voor het gemak hierna verder alleen de richtlijn bepaling noemen). Er zal dus sprake moeten zijn van gebruik in het economisch verkeer en wel gebruik voor waren of diensten. Deze bepalingen geven niet limitatieve voorbeelden van gebruik, zoals het

aanbrengen van het merk of het gebruik van het merk in reclame. *De-branding* staat daar niet bij.

3. In de opmaat naar de echte beslissing, herinnert het Hof ons eerst aan het beginsel van de uitputting van het merkrecht (rov. 31-32) en vervolgens aan zijn rechtspraak over de verschillende merkfuncties (zie rov. 34-38). Ten aanzien van de uitputting is indertijd de politieke keuze gemaakt om de uitputtingsregel (de houder van het merk kan zich niet verzetten tegen door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte en van zijn merk voorziene waren te verzetten) slechts EER-wijd te laten werken. Met andere woorden: worden buiten de EER door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte producten door derden in de EER geïmporteerd, dan kan de merkhouder zich tegen die import verzetten. Er geldt dus uitdrukkelijk geen wereldwijde uitputting. Ten tijde van de harmonisatie van de merkenwetgevingen in Europa was het probleem dat in sommige landen slechts nationale en in andere wereldwijde uitputting gold. De huidige regel komt neer een compromis; de keuze viel op Europees wijde uitputting.
4. Volgens het Hof betekent dit dat de merkhouder de eerste verhandeling van gemerkte producten in de EER kan controleren en het Hof spreekt zelfs van een “recht” op een dergelijke controle, en in rov. 47 zelfs van “inbreuk” op dat recht. Het begrip “recht op controle” komt voort uit een eerdere beslissing van het Hof in de zaak *Top Logistics* (16 juli 2016, C-379/14). Zoals we zullen zien, vormt dit “recht” het handvat voor de beslissing van het Hof in deze zaak en daar gaat het wat mij betreft mis. In het eerst onderdeel van de motivering van de beslissing wordt dit “recht” vooropgesteld (rov. 42). Naar mijn mening kan men echter niet van een recht van de merkhouder spreken. De rechten van de merkhouder zijn positief geformuleerd in art. 5 van de Richtlijn 2008/95 onder de kop “Rechten verbonden aan het merk.” Nergens wordt in de wetgeving gesproken over een recht om als eerste het in de EER in het verkeer brengen van gemerkte producten te controleren. Dat de merkhouder die controle heeft, is het gevolg van de politieke keuze die indertijd is gemaakt voor een EER-wijde uitputtingsregel; die uitputtingsregel is een uitzondering op de rechten die

de merkhouder krachtens de wet heeft, doch geven op zichzelf geen zelfstandig recht aan de merkhouder. Maar het Hof hanteert dit recht wel om als eerste argument voor zijn beslissing te overwegen dat door het verwijderen van het merk de houder van het merk de mogelijkheid wordt ontzegd om aanspraak te maken op zijn hier bedoelde controlerecht. Als het Hof gelijk heeft, betekent dit dat, wanneer de verwijdering van het merk plaats heeft buiten de EER en vervolgens de van het merk ontdane producten in de EER worden geïmporteerd, de merkhouder zijn hier geconstrueerde recht ook zou kunnen invoeren, zonder dat de vraag wordt gesteld of er wel sprake is van gebruik in de EER.

5. In stede van dit zogenaamde recht tot uitgangspunt te nemen, had het Hof voorop moeten stellen de vraag of er bij merkverwijdering in de zin van art. 5 Richtlijn sprake is van gebruik van het merk voor waren in het economisch verkeer. Pas als vierde punt in zijn motivering (de "Tenslotte" rov. 48) komt dit gebruik aan de orde. Het Hof had in rov. 38 onder verwijzing naar zijn eerdere rechtspraak over de gebruiksvoorbeelden van gebruik in art. 5 onder 3 Richtlijn overwogen dat de niet limitatieve opsomming daarvan uitsluitend actieve gedragingen omvat. In rov. 48 overweegt het Hof dan dat de handeling van de derde die bestaat uit het verwijderen van het merk en het aanbrengen van eigen tekens "een actieve handeling van deze derde impliceert" en dat dit ook in het economisch verkeer plaatsvindt. Wat het Hof echter over het hoofd ziet, is dat er wel altijd sprake moet zijn van gebruik *voor waren of diensten*, dat wil zeggen een gebruik ter onderscheiding van die waren of diensten voor het in aanmerking komende publiek. Echter, er vindt volgens mij door verwijdering van het merk geen gebruik van het merk in die zin plaats, integendeel, het publiek wordt niet met het merk als teken *ter onderscheiding van waren* geconfronteerd. Met andere woorden: er vindt weliswaar een actieve handeling door de derde plaats, maar niet ter onderscheiding van de waren door het merk. Hooguit vindt er een actieve handeling plaats doordat de derde zijn *eigen* merk ter onderscheiding aanbrengt, maar dat is vanzelfsprekend geen gebruik van het merk van de *merkhouder*.

6. Zoals ik hiervoor al aangaf, verwijst het Hof ter motivering van zijn beslissing ook naar zijn functie leer (rov. 34-37) en gebruikt die mede als (tweede) grondslag voor zijn beslissing dat merkwijdering op grond van het merkrecht kan worden tegengegaan (rov. 43-46). De eerste (volgens het Hof wezenlijke) functie van het merk is erin gelegen dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, zodat hij deze kan onderscheiden van waren van andere herkomst. In rov. 44 overweegt het Hof onder verwijzing naar zijn *Top Logistics*-arrest kort en bondig dat elke handeling die de houder van een 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*. Maar, met alle respect, hier wordt volledig voorbijgegaan aan de omstandigheid dat het merk na verwijdering niet meer zichtbaar is en er dus geen sprake is van controle over *van het merk voorziene* waren. De Advocaat-Generaal merkt in punt 80 van zijn conclusie terecht op dat *Top Logistics* hier niet van toepassing is. In het kader van de bespreking van de herkomstfunctie komt nog de vraag van de verwijzende rechter aan de orde wat de invloed is van de omstandigheid dat de producten ook na verwijdering van het merk en het aanbrenge van eigen merk door de derde door de relevante consument nog steeds als originele Mitsubishi producten worden gezien. Het Hof overweegt slechts dat dit feit de gevolgen van een aantasting van de wezenlijke functie van het merk “lijkt te versterken.” Waarom het Hof dit vindt, blijft on gezegd. Maar het is volgens mij ook niet zo dat deze omstandigheid iets te maken heeft met de functie van het merk Mitsubishi als onderscheidingsteken. De mogelijke verwarring bij de consument is het gevolg van het feit dat het uiterlijk van de producten van Mitsubishi kennelijk onderscheidend zijn, zodat het zien van datzelfde uiterlijk bij de consument tot verwarring omtrent de herkomst kan leiden. Dat komt niet door de functie van het merk maar door de onderscheidende kracht van de vorm.
7. Het Hof bespreekt verder waarom de merkverwijdering en het aanbrenge van een eigen merk in zijn ogen ook een aantasting van twee andere door

het Hof eerder erkende functies van het merk vormen, te weten de investerings- en reclamefunctie. Die aantasting bestaat kort gezegd uit een belemmering in aanzienlijke mate van het gebruik van het merk door de merkhouder ter verwerving van een reputatie en als element ter bevordering van de verkoop of als instrument van commerciële strategie. Ik begrijp wel dat het Hof moeite er mee heeft dat de merkhouder niet in staat is zijn merk te gebruiken om zelf goodwill bij consumenten voor zijn eigen producten te verwerven. Maar dat vertaalt zich hooguit in een actie uit ongeoorloofde mededinging; omdat er echter, zoals hiervoor gemeld, geen sprake is van gebruik van het merk, kan er ook in merkenrechtelijke zin geen sprake zijn van aantasting van merkfuncties.

8. Als derde argument voor zijn beslissing (rov. 47) overweegt het Hof dat merkverwijdering en het aanbrengen van nieuwe tekens in strijd zijn met de doelstelling van het merkenrecht een onvervalste mededinging op de markt te waarborgen. In rov. 30 herinnert het Hof ons eraan dat binnen het stelsel van onvervalste mededinging de ondernemingen hun afnemers door de kwaliteit van hun producten aan zich moeten kunnen binden, hetgeen slechts kan wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die producten kunnen worden geïdentificeerd. Het punt is echter dat in de onderhavige zaak het onderscheidingsteken is verwijderd en een eigen teken is aangebracht. Dit kan zeker mogelijk als oneerlijke mededinging worden gezien en als zodanig dus voor valse mededinging zorgen, maar doordat het merk niet is gebruikt, levert dat geen merkinbreuk op. Ik verwijs overigens ook naar punt 90 e.v. van de conclusie van de Advocaat-Generaal die uitdrukkelijk wijst op de mogelijke toepasbaarheid van de bepalingen inzake oneerlijke mededinging op een geval als het onderhavige. Met name doordat de afnemers in de vormgeving van de vorkheftrucks de oorspronkelijke producent herkennen, is er inderdaad verwarring omtrent de herkomst die op grond van het mededingingsrecht kan worden tegengegaan.
9. Ik wijs er tenslotte nog op dat onder het oude Benelux-recht de overheersende opvatting bestond dat merkverwijdering geen gebruik van het merk oplevert (zie daarvoor met name de beslissing van het BenGH in

de zaak *AP/Valeo*, waarmee de opvatting die wij in Gielen-Wichers Hoeth (Merkenrecht, 1992, nr. 1019-1020) innamen en die ook in lagere rechtspraak wel werd gehuldigd, is verworpen). Indien de Uniewetgever verwijdering van het merk wel als gebruik van het merk had willen bestempelen, had het voor de hand gelegen dat dit uitdrukkelijk als voorbeeld van merkgebruik in art. 5 lid 3 Richtlijn was opgenomen, zeker nu alle andere voorbeelden duidelijk maken dat er telkens sprake is van blijvend zichtbaar gebruik van het merk ter onderscheiding van waren of diensten. Dit vormt een extra argument dat hetgeen het Hof besliste niet in overeenstemming is met wat de Uniewetgever voor ogen stond.

10. Dit arrest werd ook geannoteerd door W.J.H. Leppink, A.I.P. Martens en M.Poulus in IER 2018/55, p. 518 en door G. van der Wal en S. Said in BIE 2018/35, p. 277.

Ch. Gielen