

Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

Prof.mr. D.J.G. Visser*

HvJ EU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990 (*Schweppes / Red Paralela*)

Procedure en feiten

Op 23 mei 2016 is bij het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Spanje) in een zaak over uitputting en parallelle merken. Kort samengevat gaat het in deze zaak om de vraag of verzoeker Schweppes S.A. zich op basis van haar *Spaanse* (nationale) merk 'Schweppes' kan verzetten tegen de parallelimport in Spanje door verweerder Red Paralela van producten die zijn voorzien van het *Engelse* Schweppes-merk. Wat was er aan de hand?

'Het teken "Schweppes" [...] 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.

Aankankelijk behoorden alle in de EER ingeschreven Schweppes-merken (hierna: "parallelle merken") toe aan Cadbury Schweppes.

In de loop van 1999 heeft Cadbury Schweppes een deel van die parallelle merken, waaronder de merken die 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 parallelle merken, waaronder de merken die in Spanje zijn ingeschreven.

Op de kaart hier[naast] worden in donkere kleur de lidstaten van de EER en haar buurlanden aangegeven waarin Coca-Cola houdster van het merk Schweppes is.¹



Van belang in deze zaak was dus het feit dat de rechten op het merk 'Schweppes' binnen de EU waren opgesplitst. Anders dan in Spanje is Schweppes S.A. in het Verenigd Koninkrijk dus niet (meer) de houder van het merk Schweppes. Toen het bedrijf Red Paralela flessen tonic met het 'Coca-Cola'-merk Schweppes vanuit het Verenigd Koninkrijk importeerde in Spanje, maakte Schweppes (S.A.) daar dan ook bezwaar tegen:

'Op 29 mei 2014 heeft Schweppes een inbreukprocedure op basis van de Spaanse merken ingesteld tegen Red Paralela, op grond dat verweerder in het hoofding 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 Schweppes-concern. Zij voert in deze context aan dat de consument niet kan vast stellen wat de commerciële herkomst van deze flessen is, daar de betrokken tekens en waren identiek zijn.

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.²

Vragen aan het hof

De vragen die het Spaanse gerecht in de inbreukprocedure aan het HvJ EU voorlegt, vat het hof aldus samen:

'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

* De auteur is dank verschuldigd aan mr. S.M.P. Langeveld voor het eerste concept van deze noot

en aan dr.mr. C.J.S. Vrendenburg en mr. P.J. Kreijger voor aanvullingen en commentaar.

1 Punt 5-8.

2 Punt 12-13.

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.³

In het onderhavige arrest geeft het HvJ EU antwoord op deze vragen. Het hof begint met de vaststelling dat het Unierechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht is erkend in de merkenrichtlijn:

‘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.’⁴

De ratio van uitputting is volgens het hof om ‘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’.⁵ Om de relevantie daarvan duidelijk te maken, is het nuttig om eerst een korte achtergrond te schetsen van de uitputtingsleer volgens het EG-recht.

Grundig/Consten

In zijn arrest uit 1966⁶ inzake een overeenkomst tot alleenverkoop van producten van het merk GINT (Grundig International) binnen het grondgebied van continentaal Frankrijk, oordeelde het HvJ EG dat met deze merkenrechtelijke overeenkomst in feite sprake was van een (verboden) absolute gebiedsbescherming. In deze zaak, nog altijd een van de absolute klassiekers van het mededingingsrecht, had het Duitse Grundig een distributeur aangewezen die de Grundig-producten in Frankrijk mocht verkopen. Om ervoor te zorgen dat die producten vervolgens niet vanuit Frankrijk weer ‘terug’ naar Duitsland zouden worden geëxporteerd (als de verkoopprijzen in Frankrijk lager zouden zijn, zou dat een commercieel aantrekkelijke optie zijn: dat is waar parallelhandel om draait), werd het (toen nog nationaal geregelde) merkenrecht ingezet: de aangewezen Franse distributeur kreeg namelijk ook een licentie op het al genoemde merk ‘GINT’, maar alléén voor *Frankrijk*. Wanneer iemand producten

met dat merk via Frankrijk ‘terug’ zou halen naar Duitsland om van het prijsverschil te profiteren, zou hij tegen het merkenrecht aanlopen: voor verkoop van ‘GINT’-producten in *Duitsland* was immers geen licentie afgegeven, zodat dat merkinbreuk zou zijn. Daarmee zou Grundig het merkenrecht gebruiken om de prijsverschillen tussen Duitsland en Frankrijk in stand te houden, terwijl die nu juist beide tot de Gemeenschappelijke markt horen. Het HvJ EG oordeelde dan ook dat een dergelijke praktijk niet is wegens strijd met het kartelverbod (nu art. 101 lid 2 VWEU). Sindsdien staat dus buiten twijfel dat merkhouders de interne markt niet kunstmatig mogen opsplitsen door een merk in een ander EU-land op naam van een licentienemer te registreren. Anders zou via het merkenrecht alsnog de parallelimport door derden van producten met *hetzelfde* merk kunnen worden tegengegaan, hetgeen verboden is op grond van het kartelverbod. Wie eenmaal een product voorzien van zijn merk ergens op de interne markt voor het eerst verkoopt (of met zijn instemming laat verkopen, bijvoorbeeld door een licentienemer), kan zich tegen verdere verhandeling van dat product niet verzetten: in zoverre heeft zijn merkrecht op dat product bewerkstelligd waarvoor het is bedoeld en daarmee is het ‘uitgeput’ (tegenwoordig is de uitputtingsregel geschreven recht, maar ze is dus ontwikkeld in de rechtspraak).

Terrapin/Terranova

Maar hoe zit het dan bij twee *verschillende* (maar wel overeenstemmende) merken? Dan ligt het anders, aldus het HvJ EG in een zaak uit 1976.⁷ De *Britse* onderneming Terrapin wilde onder haar gelijksnamige merk ‘Terrapin’ producten op de markt brengen in Duitsland. Aldaar bevond zich echter al de *Duitse* onderneming Terranova, die onder haar eigen nationale merk ‘Terranova’ reeds gelijksoortige producten verhandelde op de Duitse markt. In die zaak kon Terranova zich wel verzetten tegen (de parallelimport van)

‘produkten van een onderneming uit een andere Lid-Staat, die [...] zijn voorzien van een benaming die met het merk en de handelsnaam 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.’

Daar is de bescherming van het merkrecht immers in essentie voor bedoeld. Ofwel: dat is het ‘specifieke voorwerp’ van het merkenrecht.

In de *Schweppes*-zaak vervolgt het HvJ EU dan ook:

‘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

3 Punt 31.

4 Punt 33.

5 Punt 35, met verwijzing naar HvJ EG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, ECLI:EU:

C:1996:282 (*Bristol-Myers Squibb*), punt 40.

6 HvJ EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64, ECLI:EU:C:1966:41, *Ars Aequi* (16) 1966-1967, p. 67-77 (AA19670067), m.nt. P.J.G. Kapteyn

(*Grundig/Consten*).

7 HvJ EG 22 juni 1976, C-119/75, ECLI:EU:C:1976:94, *Ars Aequi* (25) 1976 (AA19760752), p. 752-759, m.nt. H. Cohen Jehoram (*Terrapin/Terranova*).

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).

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).⁸

*IHT & Danzinger****Ideal standard***

Volledige opsplitsing van merken waarbij vervolgens geen economische band bestaat tussen de merkhouders mag echter weer *wel*. Dat besliste het HvJ EG in 1994 in de zaak *Ideal Standard*.⁹ Volgens dat arrest kan een merkrecht voor één land worden overdragen zonder dat het tegelijkertijd ook voor andere landen behoeft te worden overgedragen. Om zich tegen parallelimport te verzetten, is volgens *Ideal Standard* vereist dat het merk voor slechts één of enkele van de lidstaten is overgedragen aan een onderneming die geen enkele economische band met de cedent heeft. In zijn *Schweppes*-arrest haalt het HvJ EU deze jurisprudentie ook aan:

‘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).

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).¹⁰

Het hof memoreert iets verderop in zijn arrest wanneer er ook alweer sprake is van een ‘economische band’:

‘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).¹¹

Schijn van één wereldwijd Schweppes-merk

Omdat Schweppes géén economische of juridische band in deze zin had (en heeft) met Coca-Cola, kon zij denken dat zij het Schweppes-merk in 1999 voor het Verenigd Koninkrijk aan Coca-Cola kon overdragen en voor de rest van de EU zelf kon houden. Maar vervolgens zijn beide bedrijven in al hun reclame in alle landen wel blijven doen alsof het om één wereldwijd Schweppes-merk gaat, met uniforme marketing en dus, zo lijkt het, ook afkomstig van één en dezelfde onderneming. Uit het arrest van het HvJ EU blijkt dat zij precies dáármee het recht verspelen om bezwaar te maken tegen import in de ene EU-lidstaat vanuit een andere EU-lidstaat:

‘Deze laatste voorwaarde [dat de merken vanaf de overdracht elk hun garantie- en herkomstfunctie hebben vervuld, DV] 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 vervormd. 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.¹²

In een dergelijke situatie prevaleert dus het vrije verkeer van goederen boven de nationale merkrechten. Volgens het hof is ook in dat geval namelijk sprake van een ‘economische band’:

‘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.

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.¹³

Zoals te doen gebruikelijk in dit soort zaken geeft het HvJ EU wel de parameters aan, maar wordt de beantwoording van de vraag of in het concrete geval ook sprake is van een dergelijke economische band overgelaten aan de nationale rechter.¹⁴

Alles overziend komt het hof tot de volgende conclusie:

8	Punt 36-37.	<i>Standard</i>)	13	Punt 46-47.	
9	HvJ EG 22 juni 1994, C-9/93, AA19960066, <i>Ars Aequi</i> (45) 1996, p. 66-70 (AA19960062), m.nt. H. Cohen Jehoram (<i>IHT & Danzinger</i> / <i>Ideal</i>	10	Punt 38-39.	14	Vgl. punt 51.
		11	Punt 44.		
		12	Punt 40.		

‘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.’

Conclusie

Met andere woorden: het Spaanse bedrijf Red Paralela mag de Engelse Schweppes in Spanje blijven importeren. En merkhouders kunnen hun merken binnen de EU wel splitsen en gedeeltelijk overdragen, maar zij kunnen dan niet zomaar doorgaan alsof er niets gebeurd is. Het is nodig dat dan ook aan de consument duidelijk wordt gemaakt dat het om twee verschillende merken gaat. Merkhouders die merken in de EU willen opsplitsen moeten dus effectief een duidelijk ‘opgesplitst imago’ gaan uitdragen, hetgeen in het internettijdperk niet eenvoudig en commercieel vermoedelijk minder aantrekkelijk is. ■