



Datum van inontvangstneming : 22/04/2020

C-133/20- (A)
JCF

In naam van de Koning

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 18/04203
Datum 6 maart 2020



ARREST

In de zaak van

een rechtspersoon naar Duits recht EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V.,
gevestigd te Münster, Duitsland,
EISERES tot cassatie,
hierna: EPAL,
advocaat: A.M. van Aerde,

tegen

PHZ B.V.,
gevestigd te Zoetermeer,
VERWEERSTER in cassatie,
hierna: PHZ,
niet verschenen.

Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr. <u>A.146.039</u>		
Luxemburg	12. 03. 2020	De Griffier, voor deze
Fax/E-mail:	<u>/</u>	
Neergelegd op:	<u>11/03/20</u>	

1. Het verdere verloop van het geding in cassatie

1.1 In het arrest van 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26, heeft de Hoge Raad partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de beoogde vragen van uitleg als in die uitspraak vermeld.

De advocaat van EPAL – die op de conclusie van de Advocaat-Generaal schriftelijk had gereageerd, hetgeen in dat arrest abusievelijk niet is vermeld – heeft zich schriftelijk over die vragen uitgelaten.

1.2 De van de zijde van EPAL gemaakte opmerkingen geven de Hoge Raad aanleiding tot aanvulling van vraag 2(b) en toevoeging van een vraag 3(b), met aanpassing van de daarop betrekking hebbende overwegingen.

2. Uitgangspunten en feiten

2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

- (i) EPAL is houdster van de Uniemerregistratie van het woord/beeldmerk EPAL, met registratienummer 472415, ingeschreven op 22 december 1998 voor onder meer ‘opnieuw te gebruiken pallets’ (klassen 6 en 20). Het merk is aangewezen als collectief merk.
- (ii) Er bestaat een privaatrechtelijk systeem voor standaardisering van zogeheten EUR/EPAL-pallets (hierna ook: het EPAL-systeem). Dit systeem houdt in dat de pallets (hierna: europallets), ook na reparatie, aan bepaalde normen en specificaties moeten voldoen. Op grond van dit systeem is de productie en reparatie van europallets en de handel daarin voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht (de licentienemers).
- (iii) EPAL is belast met het beheer van en de controle op de kwaliteit van de europallets. Deze pallets zijn door middel van een brandmerk op de klos voorzien van de merken EUR en/of EPAL en worden zo in het economisch verkeer gebracht. EPAL heeft als doelstelling om wereldwijd een open poolsysteem te creëren en in stand te houden, waarin de kwaliteit en kenmerken van de pallets constant zijn teneinde de ruil van de pallets mogelijk te maken. EPAL richt zich tevens op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.
- (iv) PHZ beschikt niet over een gebruiksrecht als hiervoor onder (ii) bedoeld. Zij heeft in 2014 europallets die waren voorzien van het merk EPAL gerepareerd en verder verhandeld.

2.2.1 In deze procedure vordert EPAL, voor zover in cassatie nog van belang:

- een verklaring voor recht dat PHZ zich schuldig maakt aan merkinbreuk respectievelijk onrechtmatig heeft gehandeld door reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder het EPAL-merk in het verkeer waren gebracht;
- een bevel tot staking van het repareren en verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk, op verbeurte van een dwangsom.

EPAL stelt hiertoe, kort gezegd, dat PHZ europallets die waren voorzien van het merk EPAL, niet alleen heeft gerepareerd, maar ook verder heeft verhandeld.

2.2.2 De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen voor zover zij betrekking hebben op de verdere verhandeling van de europallets, maar afgewezen voor zover zij betrekking hebben op het enkele repareren van de europallets.¹

2.2.3 Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover PHZ daarin is bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van dat vonnis te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die door PHZ zijn gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit wijzigingen in de toestand van de pallets die niet van ondergeschikte betekenis zijn in de zin van het 'Valeo'-arrest van het Benelux-Gerechtshof, zulks op straffe van een dwangsom. Voor het overige heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van EPAL afgewezen.² Hiertoe heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen.

Er is niet gegriefd tegen het door de rechtbank uitgesproken verbod voor zover dat ziet op verhandeling van pallets die PHZ zelf heeft gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit 'wijzigingen aan de toestand die niet van ondergeschikte betekenis zijn', zoals bedoeld in het Valeo-arrest van het Benelux-Gerechtshof. (rov. 3.2)

De europallets waar het in dit geding om gaat zijn door de merkhouders of met diens toestemming in het verkeer gebracht. Gelet op art. 13 van – de in dit geding nog toepasselijke – Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (GMVo) kan EPAL verdere verhandeling dus alleen verbieden wanneer er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de pallets, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. (rov. 3.6)

EPAL heeft bij pleidooi in hoger beroep verduidelijkt dat het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie – en dus niet de reparatie zelf – de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt. Zij ziet de reparatie (dus) niet langer als het wijzigen van de toestand van de pallets. Dat betekent dat de inbreukvordering niet kan worden toegewezen op grond van de aanwezigheid van wijzigingen in de zin van art. 13 lid 2 GMVo, omdat gesteld noch gebleken is dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld. (rov. 4.2-4.3)

EPAL meent dat er desondanks sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 13 GMVo, omdat de herkomstaanduidingsfunctie respectievelijk de kwaliteitsgarantiefunctie van het EPAL-merk niet langer is gewaarborgd doordat een niet-licentienemer reparaties uitvoert. (rov. 4.4 en 4.7)

De merkhouders kan zich tegen verdere verhandeling van de waren verzetten indien sprake is van een gegronde reden en de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. (rov. 4.5)

Aan de herkomstaanduidingsfunctie wordt onder meer afbreuk gedaan wanneer het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders (hier: EPAL en/of haar leden) bestaat, met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. PHZ verhandelt de door haar ingekochte pallets verder. Zij verkoopt dus tweedehands waren en haar afnemers moeten verondersteld worden dit te weten. PHZ vermeldt dit ook op haar

¹ Rb Den Haag 31 augustus 2016, ECLI NL RBDHA 2016 10248

² Hof Den Haag 3 juli 2018, ECLI NL GHDHA 2018 3955

website, waarop een europallet met het EPAL-merk is afgebeeld. Deze omstandigheden zijn niet van dien aard dat gezegd kan worden dat de indruk wordt gewekt dat PHZ en EPAL/haar leden economisch zijn verbonden en evenmin dat de website van PHZ de reputatie van het merk ernstig schaadt. (rov. 4.9)

Het collectieve merk van EPAL heeft als functies te waarborgen dat deze waren afkomstig zijn van een lid/licentienemer van EPAL (dus: die oorspronkelijke herkomst heeft), wat instaat voor de kwaliteit ervan op het moment van eerste verhandeling. Het merk heeft niet de functie in te staan voor de kwaliteit nadien en garandeert ook niet dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten. Het is dus niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets, nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht, uitsluitend door de leden en licentienemers van de merkhouder volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven. De herkomstfunctie is dus – anders dan EPAL stelt – niet in het geding in het geval waarin een niet-licentienemer reparaties uitvoert en vervolgens de constante kwaliteit van de europallets bij verdere verhandeling niet kan worden gegarandeerd. (rov. 4.10)

Om de hiervoor genoemde reden wordt evenmin afbreuk gedaan aan de kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie. Daar komt nog bij dat het standpunt van EPAL dat de reparaties door PHZ geen wijziging in de toestand van de waar opleveren, met zich brengt dat door de verdere verhandeling door PHZ van de gerepareerde pallets geen afbreuk aan deze functies van het merk wordt gedaan, omdat de pallets (dus) na reparatie niet zijn gewijzigd en daardoor niet als kwalitatief minder zijn aan te merken dan voorheen en dus ook niet als schadelijk voor de reputatie van het EPAL-merk zijn te beschouwen. (rov. 4.11)

De subsidiaire stellingen van EPAL dat iedere reparatie door een niet-licentienemer een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis inhoudt, zijn innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk en missen in het licht van het voorgaande relevantie. (rov. 4.13)

Er zijn geen gegronde redenen als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo, nu geen van de functies van het EPAL-merk wordt of kan worden aangetast door de verdere verhandeling door PHZ. (rov. 4.14) Het merkrecht van EPAL is dan ook uitgeput voor de europallets waar dit geding om gaat. (rov. 5.1)

EPAL heeft haar vorderingen subsidiair gegrond op het bestaan van een onrechtmatige daad. EPAL heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat PHZ door het verhandelen van pallets met het EPAL-merk die niet aan de normen van het EPAL-systeem voldoen, afbreuk doet aan dat systeem. Daarmee berust de vordering gegrond op onrechtmatige daad in de kern op de stelling dat PHZ het EPAL-merk gebruikt, zodat deze vorderingen het lot delen van de op het merkrecht gebaseerde vorderingen. (rov. 5.3)

3. Beoordeling van het middel

3.1.1 Onderdeel 1 van het middel heeft betrekking op de stelling van EPAL dat zij een gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de pallets omdat de toestand van deze pallets is gewijzigd of verslechterd.

De onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 klagen dat het hof (in rov. 4.2) heeft miskend dat EPAL heeft betoogd dat zij een gegronde reden heeft, bestaande in de instandhouding van het EPAL-systeem en de controle op en het voorkomen van ondermijning daarvan. De onderdelen klagen voorts dat het hof heeft miskend dat EPAL heeft betoogd dat elke reparatie door PHZ (of andere

niet-licentienemers) moet worden aangemerkt als een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis. De stelling van EPAL dat in de toestand van de waar wijziging komt door het kapotgaan van de pallets vóór reparatie, laat onverlet dat elke reparatie door PHZ als wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis moet worden gezien, aldus de onderdelen.

Onderdeel 1.1.3 klaagt over het oordeel van het hof in rov. 4.3 en betoogt (kort gezegd) dat van een wijziging ook sprake kan zijn als de waren niet kapot zijn.

Onderdeel 1.1.4 klaagt dat het hof in rov. 4.3 heeft miskend dat EPAL heeft gesteld dat reparatie van de kapotte pallets door PHZ de wijziging in de toestand die is ontstaan door het kapotgaan ervan, niet wegneemt.

Onderdeel 1.1.5 klaagt dat het hof (in rov. 4.13) heeft miskend dat uit vaste rechtspraak volgt dat door een partij aangevoerde subsidiaire stellingen niet terzijde mogen worden gesteld op de enkele grond dat deze stellingen tegenstrijdig zijn met hetgeen die partij primair heeft gesteld.

- 3.1.2 Onderdeel 2 klaagt dat het oordeel van het hof (in rov. 4.5) blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, voor zover het hof als maatstaf heeft aanvaard dat een merkhouder zich pas tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten indien (i) sprake is van een gegronde reden én (ii) de verdere verhandeling afbreuk kan doen aan de functies van het merk. Wanneer de merkhouder een gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, zal de verhandeling ook afbreuk doen aan de functies van het merk. Dit zijn dus geen twee afzonderlijk te vervullen criteria, aldus het onderdeel.
- 3.1.3 Onderdeel 3.1 klaagt allereerst dat het hof (in rov. 4.9) heeft miskend dat degene die gereviseerde waren verhandelt, in beginsel bij die verhandeling alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het om gereviseerde producten gaat. Daarnaast heeft het hof miskend dat de indruk van een commerciële band tussen enerzijds PHZ en anderzijds EPAL dan wel de leden van EPAL niet alleen kan worden gewekt door de reclame voor de desbetreffende waren, maar ook door de verhandeling van die waren en door elk ander gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn of door etikettering het ontstaan van de onjuiste indruk van een economische band tussen de merkhouder en de derde wordt vermeden. Het onderdeel verwijst in dit verband naar het Valeo-arrest van het Benelux-Gerechtshof,³ het arrest Viking Gas/Kosan Gas van het Hof van Justitie van de EU⁴ en het arrest Kool/Primagaz van de Hoge Raad.⁵
- 3.1.4 Onderdeel 3.2 is gericht tegen het oordeel van het hof (rov. 4.10) dat het merk niet de functie heeft in te staan voor de kwaliteit na de eerste verhandeling, dat het ook niet garandeert dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten en dat het niet mogelijk is om via een collectief merk af te dwingen dat pallets nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht, uitsluitend door bepaalde (rechts)personen – haar leden/licentienemers – volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven.
- Onderdeel 3.2.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat het bij de functies van het EPAL-merk

³ BenGH 6 november 1992, NJ 1993/454

⁴ HvJEU 14 juli 2011, zaak C-46/10, ECLI EU C 2011 485

⁵ HR 5 januari 2018, ECLI NL HR 2018 10

- . niet alleen gaat om de kwaliteit bij eerste verhandeling, maar juist ook daarna. Dat houdt verband met de aard van de waren, die onderling inwisselbaar zijn, bestemd zijn voor (veelvuldig) hergebruik en vaak zeer zwaar worden belast. Aan de productie en reparatie van de pallets moeten dan ook hoge eisen worden gesteld en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat de pallets aan die eisen voldoen, aldus het onderdeel.

Onderdeel 3.2.2 klaagt dat het hof met de laatste zin van rov. 4.10 heeft miskend dat EPAL heeft gesteld dat enkel de verdere verhandeling van door PHZ gerepareerde pallets die van haar merk zijn voorzien, inbreuk op haar merkrecht oplevert. EPAL heeft immers betoogd dat PHZ, indien zij de europallets zelf wil repareren maar zich niet bij EPAL wil aansluiten, de EPAL-merken dient te verwijderen en/of over te schilderen om daarmee aan het publiek duidelijk te maken dat het gereviseerde pallets betreft. Het is mogelijk om het collectieve merk van EPAL te verwijderen zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en/of aantrekkelijkheid van het product, aldus het onderdeel.

Onderdeel 3.2.3 klaagt dat het hof (in rov. 4.10) de aard van het collectieve merk en de daaraan inherente aspecten heeft miskend. Het reglement dat bij het collectieve merk EPAL hoort, stelt zowel eisen aan de leden van EPAL als aan het merkgebruik door de leden van EPAL. Hierdoor heeft het collectieve EPAL-merk wel degelijk de functie om in te staan voor de kwaliteit na eerste verhandeling, aldus het onderdeel. Onderdeel 3.2.4 klaagt dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de herkomstaanduidingsfunctie door te aanvaarden dat deze functie alleen in het geding kan zijn op het moment van eerste verhandeling, maar niet daarna. In de gevallen bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo gaat het immers per definitie om de verdere verhandeling van waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, aldus het onderdeel.

- 3.1.5 Onderdeel 4 is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 5.3) dat de vorderingen van EPAL voor zover zij zijn gegrond op onrechtmatige daad, in de kern berusten op de stelling dat PHZ het EPAL-merk gebruikt en om die reden het lot van de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen delen. Volgens onderdeel 4.1 heeft het hof eraan voorbijgezien dat EPAL heeft aangevoerd dat PHZ niet conform de daarvoor geldende strenge kwaliteitsnormen en specificaties reparaties uitvoert en zich onttrekt aan andere verplichtingen die EPAL-leden wel moeten naleven, terwijl PHZ wel pallets als europallets verhandelt. Hiermee profiteert PHZ ten koste van EPAL en haar leden van het EPAL-systeem, doet zij hun oneerlijke concurrentie aan en ondermijnt zij de EPAL-vereniging en haar systeem. Het onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte niet heeft onderzocht of deze handelswijze onrechtmatig is jegens EPAL als collectieve merkhouders.
- 3.2.1 In alle onderdelen van het middel, behoudens in onderdeel 4, zijn aldus klachten vervat die betrekking hebben op de vraag of EPAL zich met een beroep op haar collectieve merk, op de voet van art. 13 lid 2 van de (op deze procedure nog toepasselijke) GMVo (dus die van 2009), kan verzetten tegen de verdere verhandeling onder het EPAL-merk door PHZ, die geen lid of licentienemer van EPAL is, van door EPAL onder dat merk in het verkeer gebrachte pallets, voor zover die pallets door PHZ zijn gerepareerd.
- 3.2.2 Ingevolge art. 13 lid 2, in verbinding met art. 13 lid 1, GMVo, is dat verzet slechts mogelijk indien EPAL daarvoor gegronde redenen heeft, waarvan volgens de tekst met name sprake is

wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd.

- 3.2.3 Het HvJEU heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren onder het merk.
- 3.2.4 De eerste vraag die bij deze centrale vraag rijst, is of de door het HvJEU in het kader van de uitleg van (in het bijzonder) art. 5 lid 1 onder (a) van de Merkenrichtlijn 89/104 voor de beschermingsomvang van het merk geïntroduceerde 'functieleer' – de herkomstaanduidings- en de kwaliteitsgarantiefunctie, alsmede de communicatie-, investerings- en reclamefunctie⁶ – ook een rol speelt bij de toepassing van art. 13 lid 2 GMVo, en, zo ja, of het daarbij om uitleg van het begrip 'gegronde redenen' gaat of om een extra eis die geldt, wil de merkhouder zich met succes kunnen verzetten tegen verdere verhandeling. Tevens rijst de vraag of steeds van 'gegronde redenen' kan worden gesproken in omstandigheden waarin bij verdere verhandeling afbreuk wordt of kan worden gedaan aan een of meer van die functies.
- 3.2.5 Denkbaar is dat het voor de mogelijkheid van de merkhouder zich tegen verdere verhandeling van gerepareerde waren te verzetten, verschil maakt (a) of het gaat om producten aan het herstel waarvan, bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid, technisch hoge eisen moeten worden gesteld en (b) of het bij reparatie gaat om een wijziging in de toestand van de waar die al dan niet van ondergeschikte betekenis is (zoals gold volgens de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof onder de toenmalige Benelux-wetgeving⁷). Dat betreft dus de kwestie of de aard van de betrokken waren of van de verrichte reparatie van belang is bij de vraag naar de gegronde redenen.
- 3.2.6 Daarbij rijst ook de vraag of bijzondere omstandigheden, zoals die van het voorliggende geval, vermeld hiervoor in 2.1 onder (ii) en (iii), bij de beoordeling van de aanwezigheid van een gegronde reden een rol spelen of kunnen spelen.
- 3.2.7 Gelet op hetgeen is beslist in de uitspraak van het HvJEU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas⁸ moet mogelijk worden geoordeeld dat van gegronde redenen sprake is indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, meer in het bijzonder dat deze tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen beide bestaat. Anderzijds moet op grond van die uitspraak mogelijk worden geoordeeld dat gegronde redenen ontbreken indien na reparatie duidelijk wordt gemaakt dat de reparatie van de pallets niet is verricht door de merkhouder of een licentienemer van deze. Daarbij kan worden gedacht aan etikettering van de pallets, al dan niet in combinatie met verwijdering van het merk. Mogelijk is daarbij van belang of het merk op

⁶ Zie laatstelijk HvJEU 19 september 2013, zaak C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 ([REDACTED])

⁷ BenGH 6 november 1992, NJ 1993/454 (Automotive/Valeo)

⁸ HvJEU 14 juli 2011, zaak C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485

eenvoudige wijze kan worden verwijderd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de pallets.

- 3.2.8 Nu het in deze zaak om een collectief merk gaat, rijst voorts de vraag of het antwoord op de bovenstaande vragen ook, al dan niet onverminderd, geldt voor een collectief merk. Daarbij is van belang dat de GMVo (dus die van 2009), anders dan de Uniemerkerorderening 2015 (2017/1001), het certificeringsmerk niet kent, zodat de GMVo wellicht aldus uitgelegd dient te worden dat het collectieve merk, mede gelet op het in art. 67 GMVo voorgeschreven reglement, een verdergaande kwaliteitswaarborg geeft of kan geven dan die ten tijde van de eerste verhandeling (dat wil zeggen de verhandeling door de merkhouder of diens leden).
- 3.2.9 Omdat over al deze rechtsvragen niet eerder door het HvJEU is beslist en zij van belang zijn voor de beslissing in deze zaak, zal de Hoge Raad daarover vragen van uitleg aan het HvJEU stellen, zoals hierna te formuleren.
- 3.3 In afwachting van de beantwoording van deze vragen wordt de beoordeling van de klachten aangehouden.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast.

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 2.1 vermelde feiten, waarvan moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

1.

(a) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan een of meer van de hiervoor in 3.2.4 bedoelde functies van het merk?

(b) Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van 'gegronde redenen'?

(c) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo steeds voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de in vraag 1(a) bedoelde functies van het merk?

2.

(a) Kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren onder zijn merk, indien deze waren zijn gerepareerd door anderen dan de merkhouder dan wel personen die hij daarvoor toestemming heeft gegeven?

(b) Indien het antwoord op vraag 2(a) ontkennend luidt, is dan het bestaan van 'gegronde redenen' als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo na reparatie door een derde van door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte waren afhankelijk van de aard van

de waren of de aard van de verrichte reparatie (zoals nader toegelicht hiervoor in 3.2.5), dan wel van andere omstandigheden, zoals bijzondere omstandigheden als die van het voorliggende geval, vermeld hiervoor in 2.1 onder (ii) en (iii)?

3.

(a) Is verzet van de merkhouder als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo tegen verdere verhandeling van door derden gerepareerde waren uitgesloten indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die niet de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, bijvoorbeeld indien door verwijdering van het merk en/of aanvullende etikettering van de waren, na de reparatie duidelijk is dat de reparatie niet is verricht door of met toestemming van de merkhouder of een licentienemer van deze?

(b) Komt daarbij betekenis toe aan het antwoord op de vraag of het merk op eenvoudige wijze kan worden verwijderd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de waren?

4.

Is voor de beantwoording van de voorgaande vragen van belang of het gaat om een collectief merk onder de GMVo en zo ja, in welk opzicht?

6. **Beslissing**

De Hoge Raad:

- verzoekt het HvJEU met betrekking tot de hiervoor in 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.E. du Perron, M.J. Kroeze, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op 6 maart 2020.

18/04203

Ondertekening Arrest

ECLI:NL:HR:2020:391

Handtekeningen

