



Datum van  
inontvangstneming

:

25/11/2013

**Zaak C-535/ 13**

**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het reglement voor de procesvoering van het Hof**

**Datum van indiening:**

10 oktober 2013

**Verwijzende rechter:**

Monomeles Protodikeio Athinon (Griekenland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

29 augustus 2013

**Verzoekende partij:**

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, gevestigd te Tokyo (Japan)

**Verwerende partij:**

Maria Patmanidi AE, gevestigd te Athene (Griekenland)

---

## **Voorwerp van het hoofdgeding**

Uitlegging van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG (thans artikel 7 van richtlijn 2008/95/EG) en artikel 13 van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 13 van verordening (EG) nr. 207/2009], met name in het licht van de artikelen 101 en 102 VWEU en enige bepalingen van de GATT-overeenkomst, in verband met het recht van de merkhouder om parallelimporten in de EU en de EER van zijn oorspronkelijk in een land buiten het grondgebied van de EU of de EER gefabriceerde of op de markt gebrachte producten te verbieden

## **De prejudiciële vraag**

Wat is de omvang van de werkingssfeer van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG (thans artikel 7 van richtlijn 2008/95/EG) en artikel 13 van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 13 van verordening (EG) nr. 207/2009] met betrekking tot het recht van de merkhouder om de parallelle import in de EU en de EER van zijn oorspronkelijk in een land buiten de EU of de EER gefabriceerde of op de markt gebrachte producten te verbieden, met name wanneer het gaat om producten die, zoals het geval is bij allerlei onderdelen van motorvoertuigen, worden gekenmerkt door een ruime winstmarge en een grote neerwaartse druk op de prijzen als blijktend uit grote fluctuaties in het prijsbeleid, en/of waarbij parallelimporten kunnen leiden tot aanzienlijke dalingen van de prijzen voor de eindverbruiker in het voordeel zowel van hem als van de mededinging, in het licht van de volgende bepalingen, afzonderlijk en in onderling verband beschouwd:

- a) de artikelen 101 en 102 VWEU,
- b) de artikelen I, XI, lid 1, III, lid 4, en XX, sub d, van de GATT-overeenkomst van 1994 en van deze overeenkomst in het algemeen, en
- c) de artikelen I en [X]XIV van de GATT-overeenkomst van 1994, en, in het bijzonder, wordt door deze laatste bepalingen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EU en artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitgebreid tot producten die op de markt worden gebracht in staten die partij zijn bij de GATT-overeenkomst van 1994, [en] doen zich in dat geval vraagstukken van wederkerigheid tussen deze bepalingen voor?

## **Aangehaalde bepalingen van internationaal recht**

- 1) De GATT-overeenkomst van 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade/Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel; hierna: „GATT 1994”), met name de artikelen I, III, lid 4, XI, lid 1, XX, sub d, en XXIV.

2) Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; hierna: „TRIPs”), met name de artikelen 1, 3, 4, 6, 7 en 16.

### **Aangehaalde bepalingen van Unierecht**

1) Artikelen 34, 36, 101 en 102 VWEU.

2) Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), gecodificeerd bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PB L 299, blz. 25), met name de artikelen 5, 6, leden 1 en 2, en 7.

3) Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gecodificeerd bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (PB L 78, blz. 1), met name de artikelen 9, 12 en 13.<sup>1</sup>

### **Feiten**

Verzoekster, een internationaal bekende fabrikant en distributeur van gemotoriseerde producten en motoren, optredend onder de naam „HONDA MOTOR CO. LTD.”, stelt in haar verzoekschrift dat zij houder is van nationale en gemeenschapsmerken die in Griekenland rechtsgeldig zijn ingeschreven en aldaar van kracht zijn. Zij licht toe dat zij haar producten in de Europese Unie importeert en daar op de markt brengt via geautoriseerde distributeurs of door onafhankelijke, door haar goedgekeurde handelaars, waarbij zij zorg ervoor heeft gedragen dat deze producten zijn toegesneden op deze specifieke geografische markt, ongeacht of zij worden geïmporteerd. Inzonderheid in Griekenland worden haar producten geïmporteerd door de [naamloze] vennootschap genaamd „Geniki Aftokiniton AEBE” en vervolgens gedistribueerd via haar officiële distributienetwerk of door onafhankelijke goedgekeurde handelaren. Volgens verzoekster verricht verweerster parallelimporten van authentieke HONDA-producten die verzoekster in haar productielijn in Thailand heeft vervaardigd en niet voor de EER maar voor de Aziatische markt heeft bestemd, en heeft verzoekster voor deze parallelimporten nooit toestemming verleend of ermee ingestemd. Volgens verzoekster wordt hierdoor een parallel invoernetwerk in het leven geroepen waarover zij geen controle heeft, zodat zij niet kan garanderen dat de aldus gedistribueerde producten aan de specificaties voldoen, doet dit afbreuk aan de functies (garantie, reclame en herkomst) van haar merk en ondermijnt het haar distributiestelsel. Volgens verzoekster mag zij op grond van het Unierecht de

<sup>1</sup> – In het onderstaande zal worden verwezen naar de recentere bepalingen (van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009).

parallelimport in de EU en de EER van producten die haar merk dragen verbieden. Zij vordert thans derhalve onder meer, dat verweerster wordt gelast de invoer en de verkoop van oorspronkelijk buiten de EER op de markt gebrachte producten van verzoekster te staken, en dat haar wordt verboden deze in de toekomst te importeren, in haar bezit te hebben, te adverteren, te distribueren, te verkopen of op enige wijze commercieel uit te baten.

### **Motivering van de prejudiciële verwijzing**

De verwijzende rechter merkt op dat de vraag naar de rechtmatigheid van parallelimporten zich bevindt op het snijvlak van het conflict tussen de beginselen van de geografische bescherming van het merkrecht en van het vrije verkeer van goederen. Hoewel het Hof tot op heden het beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht niet heeft erkend, vraagt de verwijzende rechter zich toch af of artikel 7 van richtlijn 2008/95 en artikel 13 van verordening nr. 207/2009, in het licht van de bepalingen van het VWEU inzake de vrije mededinging en/of van bepaalde artikelen van de GATT 1994, tot de erkenning van dit beginsel kunnen leiden.

Om te beginnen herinnert de verwijzende rechter eraan dat artikel 30 EEG (thans artikel 34 VWEU) kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verbiedt. Artikel 36 EEG (thans artikel 36 VWEU) beperkte dit verbod met het oog op de bescherming van bepaalde hogere belangen, waaronder de industriële en commerciële (intellectuele) eigendom. Reeds in de jaren zeventig heeft het Hof in zijn rechtspraak de werkingssfeer van deze bepalingen afgebakend, en uitgesproken dat de maatregelen ter bescherming van de intellectuele eigendom „maatregelen van gelijke werking” vormen en slechts bij uitzondering gerechtvaardigd kunnen worden. Naar de letter van deze artikelen heeft het verbod van maatregelen van gelijke werking voorts uitsluitend betrekking op de intracommunautaire handel, en niet op de handel met derde landen.

Voorts wijst de verwijzende rechter erop dat de Uniewetgever in de regels betreffende het merkenrecht heeft bepaald, dat de uitsluitende en volledige bescherming van het merkrecht moet wijken voor beperkingen ter verzekering van de vrije mededinging en van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt. Tot de eerste categorie beperkingen behoren artikel 6, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95, en artikel 12 van verordening nr. 207/2009, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat, een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Het aan het merk verbonden recht

staat de houder voorts niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

Tot de tweede categorie beperkingen behoren artikel 7 van richtlijn 2008/95 en artikel 13 van verordening nr. 207/2009, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat 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. In deze bepalingen is de in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde leer van de „communautaire” uitputting van het aan het merk verbonden recht verankerd. Voor de uitputting van het merkrecht op een product is dus vereist dat dit product door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de handel is gebracht binnen een lidstaat van de Unie, of preciezer, binnen de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)/de Europese Economische Ruimte (de EER), aangezien richtlijn 2008/95 ook verbindend is voor de lidstaten van de EVA/EER.

De verwijzende rechter wijst erop dat het Hof in vaste rechtspraak parallelimporten van merkproducten uit landen buiten de EER onrechtmatig heeft geoordeeld op de grond dat artikel 7 van de richtlijn 2008/95 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevat, en de lidstaten niet toestaat om in hun nationaal recht de internationale uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen (zie onder meer arresten van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, en 1 juli 1999, *Sebago en Maison Dubois*, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103). Volgens het Hof zou, wanneer de lidstaten de mogelijkheid werd verleend om in internationale uitputting te voorzien, het doel van de richtlijn, namelijk de werking van de interne markt te verzekeren, niet bereikt kunnen worden omdat dit, wanneer alleen bepaalde lidstaten dit beginsel zouden erkennen, onvermijdelijk zou leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije dienstverlening.

Volgens de verwijzende rechter kan uit de TRIPs-overeenkomst, die zowel door de Europese Unie als door de lidstaten is goedgekeurd, geen doorslaggevend argument worden afgeleid ten gunste van een beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht. Hoewel de preambule van de TRIPs de indruk wekt dat het beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht zou stroken met haar doelstelling, biedt het verloop van de desbetreffende onderhandelingen geen houvast voor een dergelijk standpunt. De TRIPs-overeenkomst lijkt eerder gericht op het tot stand brengen van een minimumbescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de relatie tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden dan op liberalisatie van de wereldhandel.

De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af, of de mededingingsregels van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voor het beginsel

van de internationale uitputting van het merkrecht pleiten. Volgens de verwijzende rechter vormden de artikelen 85 en 86 EEG (thans de artikelen 101 en 102 VWEU) de basis van de wijze waarop het Hof het vraagstuk van de parallelimporten van merkproducten in de communautaire handel tot het begin van de jaren '70 heeft benaderd. In de latere rechtspraak van het Hof schuift het zwaartepunt van de rechterlijke redenering evenwel weg van de genoemde regels, naar die inzake het vrije verkeer van goederen; dit is daaraan te wijten dat het Hof zich ervan bewust werd dat de artikelen 101 en 102 VWEU, wegens de specifieke toepassingsvoorwaarden ervan, tekort schoten om het vraagstuk van de rechtmatigheid van parallelimporten in zijn volle omvang te omvatten. Zo kon artikel 101 VWEU slechts worden toegepast op verboden van parallelimporten krachtens bedingen die de merkhouders een absolute territoriale bescherming boden tegen concurrenten die van dit merk gebruik maakten. Het was echter niet toepasbaar op verboden van parallelimporten die enkel berustten op de territoriaal beperkte gelding van het merkrecht, waardoor dezelfde persoon dan wel economisch of juridisch verbonden personen in verschillende landen gelijktijdig houder van een uit hetzelfde teken bestaand merk konden zijn. Artikel 101 VWEU kon dus slechts worden toegepast op verboden van parallelimporten die berustten op „gesloten” exclusieve distributieovereenkomsten of merklicenties. Het bood echter geen antwoord in de situatie waar het verbod op parallelimporten eenzijdig uitging van de merkhouders (dan wel de licentiehouders of de exclusieve distributeurs). Wat voorts artikel 102 VWEU betreft, stuitte de toepassing van dit artikel in elk geschil betreffende de rechtmatigheid van parallelimporten af op de constatering dat het feit dat een onderneming zich beriep op haar recht op een bepaald merk met het doel parallelimporten te verbieden, niet betekende dat die onderneming ook over een machtspositie beschikte of daarvan misbruik maakte. De verschuiving in de rechtspraak van het Hof naar de [huidige] artikelen 34 en 36 VWEU, waar deze problemen zich niet voordoen, bood een oplossing; het Hof is echter nog niet in de gelegenheid geweest om zich te buigen over de toepassing van de artikelen 101 en 102 VWEU op gevallen van parallelimporten uit landen buiten de EU of de EER.

Volgens de verwijzende rechter doet het vraagstuk zich in vollere duidelijkheid en hevigheid voor in gevallen als het onderhavige, waar de merkhouders van zijn merk voorziene producten, naargelang het land waar deze werden gefabriceerd, binnen de EER/EU dan wel in een ander gebied in de handel brengt, dan wel in een bepaald land gefabriceerde producten bestemt om in de EU via zijn geautoriseerde distributiestelsel of met zijn toestemming te worden ingevoerd, terwijl hij dezelfde producten, die zijn gefabriceerd in een andere productielijn in een ander land, bestemt voor invoer in een ander (dan de EU en de EER) deel van de wereld, en parallelimporten verbiedt met een beroep op de bijzondere specificaties van de voor de EU bestemde producten. Deze problematiek wordt verscherpt wanneer het gaat om producten (zoals allerlei soorten onderdelen van motorvoertuigen) waarbij sprake is van een bijzonder ruime winstmarge maar tevens een sterke neerwaartse druk op de prijzen als blijktend uit grote fluctuaties in het prijsbeleid, en waarbij de parallelimporten kunnen leiden tot aanmerkelijke

verlagingen van de prijzen voor de eindverbruiker in het voordeel zowel van hem als van de mededinging.

Met betrekking tot de regels van het VWEU inzake de vrije mededinging wijst de verwijzende rechter ten slotte erop dat de artikelen 101 en 102 VWEU tot het primaire Unierecht behoren en als zodanig voorrang hebben op artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009, die van secundair recht zijn. Overigens vloeit volgens de verwijzende rechter de beperking van de uitputting van het nationale en communautaire merkrecht tot het grondgebied van de EER niet voort uit de artikelen 34 en 36 VWEU, maar wordt deze afgeleid uit de genoemde bepalingen van secundair recht, zodat zich geen conflict voordoet tussen de artikelen 34 en 36 VWEU en de artikelen 101 en 102 VWEU.

Op grond van deze overwegingen stelt de verwijzende rechter de prejudiciële vraag, sub a.

De verwijzende rechter vraagt zich voorts af, of argumenten voor de erkenning van het beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht eveneens kunnen worden geput uit bepaalde artikelen van de GATT 1994, met name de artikelen I, III, lid 4, XI, lid 1, XX, sub d, en XXIV.

De verwijzende rechter wijst er in de eerste plaats op dat het multilaterale stelsel voor de internationale goederenhandel volgens de preambule van de GATT tot doel heeft om de industriële en andere ondernemingen in de verdragsluitende staten een veilige, stabiele en voorspelbare omgeving te bieden, waar zij onder eerlijke en gelijkwaardige concurrentievoorwaarden onderling handel kunnen drijven. Ter verwezenlijking van dit doel formuleert de GATT een aantal beginselen, zoals het algemene verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking (artikel XI), het beginsel van de meest begunstigde staat (artikel I), en het beginsel van nationale behandeling op het gebied van binnenlandse belastingen en administratieve regelingen (artikel III). Zo mag volgens artikel XI geen enkele verdragsstaat quota voor de invoer of uitvoer van goederen of maatregelen van gelijke werking opleggen of handhaven, en mag voor de bescherming van de nationale mededinging uitsluitend gebruik worden gemaakt van douaneheffingen, die door de staten langs de weg van onderhandelingen dienen te worden afgeschaft of verminderd, terwijl zij zich verbinden deze niet te verhogen. Het beginsel van de meest begunstigde staat van artikel I beoogt de afschaffing van ongelijke behandeling in de handel tussen de verdragspartijen. Volgens dit beginsel moet elke verdragspartij die enig tarief- of ander voordeel verleent aan een andere verdragspartij, dit terstond en onvoorwaardelijk ook verlenen voor overeenkomstige producten van oorsprong uit andere verdragsstaten. Een belangrijke uitzondering op het meestbegunstigingsbeginsel neergelegd in de erkenning van de zogeheten „regionale economische verbanden” (artikel XXIV), te weten douane-unies en vrijhandelsgebieden, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden die beogen de



belangen van de overige verdragspartijen te waarborgen. Ten slotte mag volgens artikel III en het beginsel van nationale behandeling een uit een verdragsstaat ingevoerd product dat de grenzen van een andere verdragsstaat heeft overschreden en waarvoor de douane- en eventuele andere heffingen zijn voldaan, niet minder gunstig worden behandeld dan een overeenkomstig binnenlands product.

De verwijzende rechter concludeert dat de GATT de verdragsluitende partijen niet verplicht tot aanvaarding van een bepaalde regel inzake de uitputting van het merkrecht. De verwijzende rechter acht het beginsel van de internationale uitputting van dat recht evenwel het meest in overeenstemming met de artikelen I, XI, lid 1, III, lid 4, en XX, sub d.<sup>2</sup>

Op grond van deze overwegingen stelt de verwijzende rechter de prejudiciële vraag, sub b.

De verwijzende rechter gaat nader in op het meestbegunstigingsbeginsel. Hij merkt op dat de mogelijkheid om, op grond van een tussen de Unie en een derde staat gesloten overeenkomst, de regels van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 uit te breiden tot producten die buiten de Unie in de handel worden gebracht, in beginsel vanzelfsprekend is en voortvloeit uit de status van de Unie als internationaal rechtssubject. De verwijzende rechter beklemtoont dat het Hof de mogelijkheid van een dergelijke uitbreiding met betrekking tot een nationaal merkrecht uitdrukkelijk heeft bevestigd (zie arrest *Silhouette International Schmied*, reeds aangehaald), terwijl de Unie zelfs nog vóór deze uitspraak van het Hof van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt door de uitputting van nationale en internationale merkrechten uit te breiden tot het grondgebied van de EER. Hoewel het bestaan van deze mogelijkheid volgens de verwijzende rechter buiten twijfel is, acht hij het niet zeker dat deze ook in overeenstemming is met de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (PB 1994; L 336, blz. 3), waarbij de Europese Unie een der verdragsluitende partijen is. Zo beoogt de TRIPs-overeenkomst weliswaar de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten te versterken, maar kan hier met reden tegen worden ingebracht dat deze versterking niet enkel in het licht van de belangen van de houders van de intellectuele eigendomsrechten moet worden beoordeeld, maar in het licht van het algemeen belang. Zo zou de toepassing van het beginsel van de uitputting van het merkrecht vanuit het oogpunt van de gebruikers van parallel ingevoerde producten, te weten de onafhankelijke importeurs en de consumenten, beschouwd kunnen worden als vallende onder „elk voordeel, elke gunst, elk voorrecht of elke vrijstelling”, in de zin van artikel 4 TRIPs. De verwijzende rechter voegt hieraan toe dat de TRIPs-overeenkomst blijkens de preambule ervan niet enkel tot doel heeft de

<sup>2</sup> – De verwijzende rechter noemt weliswaar artikel XX, sub d, GATT, maar motiveert deze vermelding in het geheel niet. Volgens dit artikel kunnen de verdragsluitende partijen van de GATT, onder voorwaarden, de nodige maatregelen nemen ter verzekering van de naleving van wetgeving die niet onverenigbaar is met de GATT, onder meer op het gebied van octrooien, handelsmerken en auteursrechten.

bescherming van de intellectuele eigendom te bevorderen, maar tevens de verstoring van en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen. Volgens de verwijzende rechter is de uitbreiding van de uitputting van het nationale en communautaire merkrecht naar producten die op grond van een bilaterale of multilaterale overeenkomst in een derde staat (buiten de Unie) in de handel zijn gebracht, derhalve in overeenstemming met artikel 4 TRIPs. Gezien artikel XXIV GATT zal een dergelijke overeenkomst evenwel een douane-unie of een vrijhandelsgebied tussen de Unie en één of meer derde staten tot stand dienen te brengen. Zoals dus het beginsel van de Unierechtelijke uitputting van het recht op een nationaal of gemeenschapsmerk wordt gestaafd door artikel XXIV GATT, kan ook de uitbreiding van de uitputting van deze rechten naar één of meer derde staten uitsluitend plaatsvinden volgens de voorwaarden van dat artikel, dat wil zeggen op basis van een overeenkomst tot instelling van een douane-unie of een vrijhandelsgebied. De uitbreiding van de in artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009 vervatte regels tot producten die in de handel zijn gebracht in lidstaten van de EVA/EER is volgens de verwijzende rechter derhalve in overeenstemming met artikel XXIV GATT, gegeven het feit dat de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de verdragsluitende partijen een vrijhandelsgebied tot stand brengt.

Op grond van deze overwegingen stelt de verwijzende rechter de prejudiciële vraag, sub c.