ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

19 september 2013 *

„Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 5 — Toestemming door houder van merk voor gebruik van identiek teken door derde — Toestemming verleend in kader van gedeeld gebruik — Mogelijkheid voor die houder om einde te maken aan gedeeld gebruik en om opnieuw uitsluitend gebruik te maken van zijn merk”

In zaak C-661/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Hof van Cassatie (België) bij beslissing van 2 december 2011, ingekomen bij het Hof op 23 december 2011, in de procedure

Martin Y Paz Diffusion SA

tegen

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

wijst HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het Hof en waarnemend rechter van de Derde kamer, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh en C. G. Fernlund, rechters,

advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,

griffier: V. Tourrès, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 januari 2013,

gelet op de opmerkingen van:

— Martin Y Paz Diffusion SA, vertegenwoordigd door R. Byl, advocaat,

— D. Depuydt en Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, vertegenwoordigd door P. Maeyaert en S. Lens, advocaten,

— de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst, T. van Rijn en J. Hottiaux als gemachtigden,

* Procestaal: Frans.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 april 2013,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5 en 8 van de Eerste 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), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104").

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Martin Y Paz Diffusion SA (hierna: „Martin Y Paz"), een vennootschap naar Belgisch recht, en anderzijds D. Depuydt en Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (hierna: „Fabriek van Maroquinerie Gauquie"), tevens een vennootschap naar Belgisch recht, over het gebruik van merken waarvan Martin Y Paz houdster is.

Toepasselijke bepalingen

3 In de zesde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 wordt verklaard: „deze richtlijn [sluit] de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit".

4 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalt:

„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 economisch 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;

[...]"

5 Artikel 6 van deze richtlijn, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen", luidt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch 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,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder 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 binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt."

6 De oorspronkelijke versie van artikel 7 van de richtlijn, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht", bepaalde:

„1. 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 Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

7 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze Overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 in de oorspronkelijke versie ervan gewijzigd ter fine van bovenvermelde Overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap" zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst".

8 Artikel 8 van richtlijn 89/104 bepaalt:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst [...]"

9 Richtlijn 89/104 werd ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 november 2008. Gelet op de datum van de litigieuze feiten is niettemin richtlijn 89/104 van toepassing op het hoofdgeding.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

10 Bij overeenkomst van 6 juni 1990 heeft P. Baquet, een lederwarenfabrikant en eigenaar van een handelsonderneming die voortkomt uit een in 1989 failliet verklaarde vennootschap naar Belgisch recht, de naam van deze vennootschap, te weten „Nathan", verkocht aan Martin Y Paz „met het oog op de exploitatie van een lijn van kleine lederwaren".

11 Volgens deze overeenkomst behield Baquet „de eigendom van de naam voor de productie van handtassen". Martin Y Paz verbond zich ertoe niet oneerlijk te concurreren met betrekking tot de productie en distributie van dergelijke waren, terwijl Baquet het exclusieve gebruik van de naam „Nathan" door Martin Y Paz voor de productie en distributie van kleine lederwaren garandeerde.

12 Bij overeenkomst van 2 mei 1995 heeft Baquet zijn handelsonderneming met betrekking tot handtassen verkocht aan Depuydt, zaakvoerder van Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 In deze overeenkomst werd gepreciseerd dat die handelsonderneming het Benelux-woordmerk Nathan (hierna: „woordmerk Nathan") omvatte, dat Baquet in 1991 had doen inschrijven voor waren van de klassen 18 en 25 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice"). Deze waren omvatten lederwaren (klasse 18) en kledingstukken en schoeisel (klasse 25).

14 Aldus is Depuydt houder van dit woordmerk geworden.

15 In die overeenkomst van 2 mei 1995 werd overigens melding gemaakt van het feit dat Baquet zich tegenover Martin Y Paz ertoe had verbonden, geen kleine lederwaren onder de naam „Nathan" te produceren of te distribueren.

16 Na het sluiten van deze overeenkomst begon Depuydt, via Fabriek van Maroquinerie Gauquie, onder het woordmerk Nathan handtassen met daarop een horizontaal uitgerekte letter N in de handel te brengen.

17 Vanaf een datum waarover partijen in het hoofdgeding het niet eens zijn, plaatst ook Martin Y Paz een horizontaal uitgerekte letter N op haar waren.

18 Bij faxbericht van 18 juli 1998 heeft Martin Y Paz Fabriek van Maroquinerie Gauquie een gebrek aan samenwerking tussen beide vennootschappen verweten. Zij heeft overleg over de voor deze waren gebruikte materialen en kleuren alsmede uitwisseling van klantenlijsten voorgesteld.

19 Op 14 augustus 1998 heeft Martin Y Paz een Benelux-beeldmerk bestaande in de horizontaal uitgerekte letter N (hierna: „merk N") en een Benelux-beeldmerk bestaande in een gestileerde versie van het woordteken „Nathan" (hierna: „beeldmerk Nathan") doen inschrijven voor de waren van met name de klassen 18 en 25 van de Overeenkomst van Nice.

20 Sinds 2002 maakt zowel Martin Y Paz als Fabriek van Maroquinerie Gauquie tevens gebruik van het woordteken „Nathan Baume". Op 24 januari 2002 heeft Martin Y Paz dit teken als Benelux-merk doen inschrijven voor waren van de klassen 18 en 25 van de Overeenkomst van Nice (hierna: „merk Nathan Baume").

21 Deze twee vennootschappen verkochten elkaar hun waren (handtassen en schoenen vervaardigd door Fabriek van Maroquinerie Gauquie en andere lederwaren vervaardigd door Martin Y Paz) en stalden deze in hun respectieve winkels uit.

22 De betrekkingen tussen deze vennootschappen zijn geleidelijk slechter geworden.

23 Op 24 mei 2005 hebben Depuydt en Fabriek van Maroquinerie Gauquie (hierna samen: „Gauquie") Martin Y Paz gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te Nijvel en gevorderd dat het merk N, het beeldmerk Nathan en het merk Nathan Baume nietig worden verklaard, of, subsidiair, dat deze merken enkel voor kleine lederwaren geldig worden verklaard.

24 Bij vonnis van 19 oktober 2006 heeft de Rechtbank van Koophandel te Nijvel deze vordering afgewezen.

25 Op 11 januari 2007 stelde Martin Y Paz bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel tegen Gauquie een vordering in tot staking van het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken N en Nathan Baume voor waren van de klassen 18 en 25 van de Overeenkomst van Nice. Gauquie stelde bij deze rechter een tegenvordering in die ertoe strekte Martin Y Paz te verbieden gebruik te maken van die merken en van elk teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het woordmerk Nathan voor andere lederwaren dan kleine lederwaren.

26 Bij vonnis van 9 mei 2007 werd de vordering van Martin Y Paz afgewezen en werd deze vennootschap gelast, geen handtassen die gelijk of soortgelijk zijn aan de door Gauquie verdeelde, te produceren of in de handel te brengen onder het teken „N", „Nathan" of „Nathan Baume".

27 Bij het Hof van Beroep te Brussel werd tegen dit vonnis van 9 mei 2007 hoger beroep ingesteld door Martin Y Paz en incidenteel hoger beroep door Gauquie. Deze laatste stelde bij dit Hof van Beroep tevens hoger beroep in tegen het in punt 24 van het onderhavige arrest vermelde vonnis van 19 oktober 2006.

28 Bij arrest van 8 november 2007 oordeelde deze rechterlijke instantie dat Gauquie geen gebruik mocht maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken N en Nathan Baume voor andere waren dan handtassen en schoenen, en dat Martin Y Paz het merk N, het beeldmerk Nathan en het merk Nathan Baume niet mocht gebruiken voor handtassen en schoenen. Voor het overige werd het hoger beroep van Gauquie tegen voormeld vonnis van 19 oktober 2006 verworpen.

29 Wat de aan de merken N en Nathan Baume verbonden rechten voor de houdster ervan, Martin Y Paz, betreft, was het Hof van Beroep te Brussel van oordeel dat deze vennootschap tot de datum waarop zij haar stakingsvordering bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel heeft ingesteld, altijd had erkend dat Gauquie gebruik mocht maken van tekens die gelijk zijn aan die merken voor handtassen en schoenen. Deze erkenning bleek overigens duidelijk uit de herhaalde voorstellen van Martin Y Paz om een systeem op te zetten voor een gemeenschappelijk beheer van het in de handel brengen van haar waren en die van Gauquie.

30 Het Hof van Beroep leidde uit deze feiten af dat Martin Y Paz „onherroepelijke toestemming" had gegeven voor het gebruik van die tekens door Gauquie voor handtassen en schoenen. Deze rechter oordeelde enerzijds dat Martin Y Paz misbruik had gemaakt van het aan haar merken verbonden uitsluitende recht door dermate categorisch een verbod van dat gebruik te vorderen, en anderzijds dat het in de handel brengen van handtassen of schoenen onder deze merken door Martin Y Paz een daad van oneerlijke mededinging zou vormen, aangezien ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit de investeringen die Gauquie heeft gedaan om haar hoogkwalitatieve waren bekend te maken, en dit bovendien verwarring bij de consument zou kunnen doen ontstaan.

31 Martin Y Paz heeft cassatieberoep ingesteld tegen het in punt 28 van het onderhavige arrest vermelde arrest van 8 november 2007.

32 Hoewel Martin Y Paz erkent dat zij voor onbepaalde duur had ingestemd met het gebruik door Gauquie van tekens die gelijk zijn aan het merk N en het merk Nathan Baume voor handtassen en schoenen, voert zij aan dat het Hof van Beroep te Brussel blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door die toestemming als „onherroepelijk" aan te merken. Volgens Martin Y Paz kon op elk ogenblik eenzijdig een einde worden gemaakt aan die toestemming. Aangezien haar toestemming voor het gebruik door Gauquie niet langer bestaat, vormt haar vordering dat Gauquie het verbod wordt opgelegd om tekens te gebruiken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met haar merken, geenszins misbruik, maar een legitieme uitoefening van het uitsluitende recht dat haar wordt verleend door de merken waarvan zij houdster is.

33 Het Hof van Beroep te Brussel zou tevens blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat Martin Y Paz geen handtassen en schoenen mocht produceren en in de handel brengen onder de merken N en Nathan Baume. Op dit punt wijst Martin Y Paz erop dat de betrokken merken werden ingeschreven voor de warenklassen waartoe onder meer handtassen en schoenen behoren. Wanneer deze vennootschap het verbod wordt opgelegd om haar eigen merken voor die waren te gebruiken, komt dit dus erop neer dat deze vennootschap haar uitsluitende recht wordt ontzegd.

34 Bij arrest van 2 december 2011 verwierp het Hof van Cassatie het betoog van Martin Y Paz dat haar stakingsvordering slechts de uitdrukking vormde van haar uitsluitende merkrechten en dus niet als misbruik kon worden beschouwd. Dienaangaande zet deze rechterlijke instantie uiteen dat de vaststelling door het Hof van Beroep te Brussel dat Martin Y Paz misbruik heeft gemaakt, niet alleen was gebaseerd op de toestemming die deze laatste had gegeven, maar ook op de wijze waarop deze vennootschap haar stakingsvordering had geformuleerd en op het onderliggende wraakmotief.

35 Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:

— wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;

— wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?

b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?

2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?

b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?”

Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing

36 Gauquie is van mening dat de gestelde vragen niet-ontvankelijk zijn of minstens moeten worden geherformuleerd.

37 Zij wijst erop dat op het geding tussen haar en Martin Y Paz niet richtlijn 89/104 van toepassing is, maar het nationale recht waarbij deze richtlijn werd omgezet. Daar het Hof niet bevoegd is om het nationale recht uit te leggen, kan het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing niet worden onderzocht.

38 In elk geval zou een antwoord op de gestelde vragen irrelevant zijn voor de beslechting van het hoofdgeding. In dit verband merkt Gauquie op dat artikel 5 van richtlijn 89/104 ziet op de omvang van het aan het merk verbonden uitsluitende recht bij gebreke van toestemming, terwijl de onderhavige prejudiciële verwijzing is gebaseerd op het bestaan van een „onherroepelijke toestemming". Artikel 8 van deze richtlijn, dat betrekking heeft op licenties, houdt evenmin verband met het hoofdgeding, aangezien geen enkele licentieovereenkomst werd gesloten tussen Martin Y Paz en Gauquie.

39 Verder wekken de vragen, zoals deze door het Hof van Cassatie werden geformuleerd, de indruk dat het Hof van Beroep te Brussel Martin Y Paz elke uitoefening van haar uitsluitende merkrechten heeft verboden, terwijl het in werkelijkheid aan deze vennootschap enkel het verbod heeft opgelegd om die rechten uit te oefenen voor handtassen en schoenen.

40 De Europese Commissie sluit zich aan bij het betoog van Gauquie dat artikel 8 van richtlijn 89/104 irrelevant is voor de beslechting van het hoofdgeding. Met betrekking tot artikel 5 van deze richtlijn is zij daarentegen van mening dat deze bepaling relevant kan zijn, ook al zal het hoofdgeding volgens deze instelling vooral moeten worden beslecht op grond van het Belgische burgerlijke recht en de regels inzake eerlijke mededinging.

41 Martin Y Paz en de Poolse regering hebben de ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing niet betwist.

42 Wat om te beginnen het betoog van Gauquie betreft dat de verwijzende rechter in werkelijkheid verzoekt om uitlegging van het nationale recht waarbij richtlijn 89/104 is omgezet, dient te worden vastgesteld dat deze vennootschap niet betwist dat de toepassing van het nationale of Benelux-recht inzake merken in overeenstemming moet zijn met de richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. De verwijzende rechter verzoekt juist om uitlegging van richtlijn 89/104 teneinde vast te stellen of het Hof van Beroep te Brussel, zonder deze richtlijn te schenden, Martin Y Paz kon verbieden om gebruik te maken van haar merken voor handtassen en schoenen en om het aan deze merken verbonden uitsluitende recht tegen te werpen aan Gauquie. In deze omstandigheden kan niet worden gesteld dat het verzoek om een prejudiciële beslissing een ander voorwerp heeft dan de uitlegging van het Unierecht (zie naar analogie arrest van 11 september 2003, Anomar e.a., C-6/01, Jurispr. blz. I-8621, punt 38).

43 Wat vervolgens het argument betreft dat de artikelen 5 en 8 van deze richtlijn irrelevant zijn voor de beslechting van het hoofdgeding, blijkt uit vaste rechtspraak dat een dergelijk argument slechts kan slagen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging geen enkel verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van dat geding (zie met name arresten van 13 maart 2001, PreussenElektra, C-379/98, Jurispr. blz. I-2099, punt 39; 5 december 2006, Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, Jurispr. blz. I-11421, punt 25, en 18 juli 2013, Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, punt 35).

44 Gauquie wijst weliswaar terecht erop dat artikel 5 van richtlijn 89/104 ziet op het gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk zonder toestemming van de houder van dat merk, maar uit de vermelding door de verwijzende rechter van het bestaan van een „onherroepelijke toestemming" vloeit niet noodzakelijkerwijs voort dat Martin Y Paz instemt met het gebruik, door Gauquie, van tekens die gelijk zijn aan haar merken en dat derhalve in het hoofdgeding één van de wezenlijke elementen voor de toepassing van artikel 5 van richtlijn 89/104 niet aanwezig is, te weten het ontbreken van toestemming.

45 Uit de in punt 25 van het onderhavige arrest samengevatte feiten zou integendeel kunnen blijken dat Martin Y Paz niet langer instemt met het aanbrengen van haar merken op de waren van Gauquie.

46 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt overigens dat het Hof van Cassatie met het gebruik van de uitdrukking „onherroepelijke toestemming" de terminologie heeft overgenomen die door het Hof van Beroep te Brussel werd gehanteerd om erop te wijzen, enerzijds, dat Martin Y Paz zich in het kader van een gedeeld gebruik van onbepaalde duur tegenover Gauquie ertoe had verbonden zich niet te verzetten tegen het gebruik door deze laatste van tekens die gelijk zijn aan haar merken voor handtassen en schoenen, en anderzijds, dat niet eenzijdig een einde kon worden gemaakt aan die verbintenis, of minstens niet op een wijze die misbruik oplevert zoals in casu. Het gebruik van die uitdrukking in het verzoek om een prejudiciële beslissing lijkt aldus erop te wijzen dat Martin Y Paz haar toestemming op onrechtmatige wijze heeft ingetrokken, en op basis daarvan kan dus niet worden gesteld dat artikel 5 van richtlijn 89/104 duidelijk geen enkel verband houdt met het voorwerp van het hoofdgeding.

47 Dat de formulering van de prejudiciële vragen de indruk wekt dat het hoofdgeding betrekking heeft op een maatregel die een merkhouder elke uitoefening van het aan zijn merken verbonden uitsluitende recht verbiedt, terwijl hem in werkelijkheid enkel het verbod werd opgelegd om dit recht uit te oefenen voor bepaalde waren, leidt evenmin tot de niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing. Op dit punt volstaat het dat de gestelde vragen worden geherformuleerd.

48 Met betrekking tot artikel 8 van richtlijn 89/104 dient evenwel te worden vastgesteld dat een uitlegging van deze bepaling, die betrekking heeft op licenties, nutteloos is voor de beslechting van het hoofdgeding. De door Gauquie en de Commissie aangehaalde omstandigheid dat de betrekkingen tussen partijen in het hoofdgeding nooit door een licentie werden geregeld, wordt in de verwijzingsbeslissing vermeld en werd door Martin Y Paz bevestigd in antwoord op een vraag van het Hof tijdens de mondelinge behandeling. Hoewel Martin Y Paz ter zake aanvoert dat de met Gauquie gedeelde exploitatie van de waren „Nathan" en het met Gauquie gedeelde gebruik van de betreffende merken gelijkenis vertoonden met een contractuele band als de licentie, heeft zij erkend dat die exploitatie en dat gebruik niet werkelijk de kenmerken van een dergelijke band hadden.

49 Gelet op een en ander is het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op de uitlegging van artikel 8 van richtlijn 89/104 en moet het ontvankelijk worden geacht voor het overige.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

50 Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5 van richtlijn 89/104 zich ertegen verzet dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans dit gebruik wil verbieden, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

51 Martin Y Paz is van mening dat dit artikel 5 zich ertegen verzet dat die mogelijkheid wordt ontnomen, aangezien daardoor het aan de betrokken merken verbonden uitsluitende recht wordt uitgehold. De enige toegelaten beperkingen van dit uitsluitende recht zijn die welke in de artikelen 6 en 7 van richtlijn 89/104 zijn opgenomen.

52 Gauquie voert daarentegen aan dat het aan een merk verbonden uitsluitende recht ook wordt beperkt door het in de nationale rechtsorde neergelegde beginsel, volgens hetwelk de houder van een recht dit niet mag uitoefenen op een wijze die misbruik oplevert of oneerlijk is. Dat voornoemde mogelijkheid wordt ontnomen, is dus verenigbaar met artikel 5 van richtlijn 89/104.

53 De Poolse regering en de Commissie zijn van mening dat dit beginsel inderdaad het aan het merk verbonden uitsluitende recht beperkt, maar dit niet ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt belet. Volgens deze regering dient bovendien in een geding als het hoofdgeding te worden onderzocht of het gebruik dat de merkhouder wil verbieden, afbreuk kan doen aan een van de functies van het merk.

54 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Europese Unie genieten (zie met name arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39; 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Jurispr. blz. I-4965, punt 27, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 32).

55 Behoudens de bijzondere gevallen die door de artikelen 8 en volgende van deze richtlijn worden geregeld, kan een nationale rechter, in het kader van een geding over de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht, dit uitsluitende recht derhalve niet beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit die artikelen 5 tot en met 7.

56 Wat die beperkingen betreft, staat ten eerste vast dat geen enkele van de in artikel 6 van richtlijn 89/104 opgesomde beperkingen relevant is in een situatie als die van het hoofdgeding.

57 Ten tweede dient te worden opgemerkt dat een toestemming als die op basis waarvan Gauquie voor handtassen en schoenen tekens mag gebruiken die gelijk zijn aan de merken van Martin Y Paz, weliswaar leidt tot uitputting van het uitsluitende recht in de zin van artikel 7 van deze richtlijn, maar enkel voor de exemplaren van de waar die voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht door de persoon aan wie toestemming werd verleend (zie in die zin arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punten 19 en 20, en arrest Coty Prestige Lancaster Group, reeds aangehaald, punt 31). Uit deze rechtspraak alsmede uit de formulering zelf van dat artikel 7 vloeit voort dat de derde aan wie deze toestemming werd verleend en die zich derhalve op uitputting van het uitsluitende recht kan beroepen voor alle door hem in de EER in de handel gebrachte exemplaren van de waar waarvoor die toestemming geldt, zich niet langer op een dergelijke uitputting kan beroepen wanneer aan de toestemming een einde wordt gemaakt.

58 Wat ten derde de beperkingen van het uitsluitende recht betreft die op inherente wijze voortvloeien uit artikel 5 van richtlijn 89/104 als zodanig, is volgens vaste rechtspraak het in die bepaling bedoelde uitsluitende recht verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt 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 betrokken waar of dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie in die zin met name arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punten 32-41).

59 In casu kan het aan de merken van Martin Y Paz verbonden uitsluitende recht dat deze thans wil uitoefenen, vallen onder de hypothese als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, te weten het geval waarin de houder van een merk zich ertegen verzet dat een derde zonder zijn toestemming gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dat merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.

60 Indien moet worden aangenomen dat Gauquie, sinds Martin Y Paz haar wil heeft geuit om haar uitsluitende recht tegen Gauquie uit te oefenen, inderdaad gebruikmaakt van tekens die gelijk zijn aan de merken van Martin Y Paz zonder toestemming van deze laatste, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om dit te onderzoeken, zal deze rechter overeenkomstig het bepaalde in punt 58 van het onderhavige arrest dienen te beoordelen of dit gebruik in de omstandigheden van het concrete geval afbreuk doet of kan doen aan een van de functies van die merken. Indien zou blijken dat sprake is of kan zijn van een dergelijke afbreuk, dient te worden geoordeeld dat het ontnemen van de mogelijkheid voor Martin Y Paz om haar uitsluitende recht uit te oefenen tegen dat door Gauquie gemaakte gebruik, verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104.

61 Het is juist dat, zoals door de verwijzing in de zesde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 naar het nationale recht betreffende wettelijke aansprakelijkheid wordt bevestigd, een nationale rechter de houder van een merk een sanctie kan opleggen of kan veroordelen tot vergoeding van de geleden schade wanneer hij vaststelt dat deze merkhouder op onrechtmatige wijze een einde heeft gemaakt aan de toestemming op basis waarvan een derde gebruik mocht maken van tekens die gelijk zijn aan zijn merken. Zoals de Poolse regering en de Commissie alsmede de advocaat-generaal in de punten 78 tot en met 83 van zijn conclusie hebben opgemerkt, kan de vaststelling van een dergelijke gedraging evenwel niet ertoe leiden dat, op grond van een rechterlijke beslissing en voor onbepaalde duur, het gedeelde gebruik van die merken blijft voortbestaan wanneer de gemeenschappelijke wil van de betrokken vennootschappen voor een dergelijk gebruik niet meer aanwezig is.

62 Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 5 van richtlijn 89/104 zich ertegen verzet dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Kosten

63 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 (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid

wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

ondertekeningen