ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

27 oktober 2022 *

„Prejudiciële verwijzing – Merkenrecht – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 15, lid 2 – Richtlijn (EU) 2015/2436 – Artikel 15, lid 2 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Flessen die kooldioxide bevatten – Door de merkhouder in de handel brengen in een lidstaat – Activiteit van een wederverkoper bestaande in het afvullen en heretiketteren van de flessen – Verzet ingesteld door de merkhouder – Gegronde redenen om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren”

In zaak C-197/21,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland) bij beslissing van 9 maart 2021, ingekomen bij het Hof op 29 maart 2021, in de procedure

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

tegen

MySoda Oy,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, D. Gratsias, M. Ilešič (rapporteur), I. Jarukaitis en Z. Csehi, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Soda-Club (CO2) SA en SodaStream International BV, vertegenwoordigd door J. Bonsdorf, H. Pohjola en B. Rapinoja, asianajajat,

* Procestaal: Fins.

– MySoda Oy, vertegenwoordigd door H.-M. Elo en E. Hodge, asianajajat,

– de Finse regering, vertegenwoordigd door S. Hartikainen, A. Laine en H. Leppo als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, M. Huttunen en T. Sevón als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 mei 2022,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 13, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) (hierna: „verordening nr. 207/2009”), artikel 15, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1), artikel 7, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), en artikel 15, lid 2, van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Soda-Club (CO2) SA en SodaStream International BV (hierna samen: „SodaStream”) en anderzijds MySoda Oy over een vermeende inbreuk op de Uniemerken en nationale merken SODASTREAM en SODA-CLUB waarvan eerstgenoemde ondernemingen de houders zijn.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening nr. 207/2009

3 Artikel 13 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht”, bepaalde:

„1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte [(EER)] 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.”

Verordening 2017/1001

4 Verordening nr. 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen bij verordening 2017/1001, waarvan artikel 9, met als opschrift „Rechten verbonden aan het Uniemerk", luidt als volgt:

„1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk.

3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden:

[…]

b) het aanbieden of in de handel brengen, of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

[…]"

5 Artikel 15 van verordening 2017/1001, met als opschrift „Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht", bepaalt:

„1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de [EER] 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."

Richtlijn 2008/95

6 Artikel 7 van richtlijn 2008/95, met als 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 Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken bij richtlijn 2015/2436.

Richtlijn 2015/2436

8 Artikel 10 van richtlijn 2015/2436, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalt in de leden 1 en 3:

„1. De inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.

[…]

3. Met name kan krachtens lid 2 worden verboden:

[…]

b) het aanbieden of in de handel brengen, of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

[…]"

9 Artikel 15 van deze richtlijn, met als opschrift „Uitputting van de aan een merk verbonden rechten", luidt als volgt:

„1. Een merk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Unie 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."

Fins recht

10 In het Finse recht is de uitputting van de aan een merk verbonden rechten geregeld in artikel 9 van de tavaramerkkilaki (544/2019) [merkenwet (544/2019)] van 26 april 2019, die op 1 mei 2019 in werking is getreden. Lid 1 van dit artikel bepaalt dat de merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in

de EER in de handel zijn gebracht. Onverminderd lid 1 preciseert lid 2 dat de merkhouder het gebruik van het merk kan verbieden voor waren wanneer er voor hem gegronde redenen zijn om zich tegen verdere aanbieding of verhandeling van de waren te verzetten. De merkhouder kan het gebruik van het merk met name verbieden wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

11 Artikel 10a van de tavaramerkkilaki (1715/1995) [merkenwet (1715/1995)], die van kracht was tot en met 31 augustus 2016, en vervolgens artikel 8 van de tavaramerkkilaki (616/2016) [merkenwet (616/2016)], die van kracht was tot en met 30 april 2019, kwamen in wezen overeen met het huidige artikel 9 van de merkenwet (544/2019), dat van toepassing is vanaf 1 mei 2019.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12 SodaStream, een multinationale onderneming, produceert en verkoopt bruiswatertoestellen waarmee consumenten koolzuurhoudend water en koolzuurhoudende dranken met een smaakje kunnen bereiden uit leidingwater. In Finland verkoopt SodaStream deze toestellen met een hervulbare kooldioxidefles, die zij ook afzonderlijk te koop aanbiedt. De ondernemingen die deel uitmaken van SodaStream zijn houders van de Uniemerken en nationale merken SODASTREAM en SODA-CLUB. Deze merken bevinden zich op de etikettering en zijn gegraveerd in het aluminium lichaam van deze flessen.

13 MySoda, een in Finland gevestigde onderneming, verkoopt in deze lidstaat onder het merk MySoda bruiswatertoestellen in verpakkingen die doorgaans geen kooldioxidefles bevatten. Sinds juni 2016 biedt MySoda in Finland flessen afgevuld met kooldioxide aan, die compatibel zijn met zowel haar eigen bruiswatertoestellen als die van SodaStream. Sommige van deze flessen werden aanvankelijk door SodaStream in de handel gebracht.

14 Nadat MySoda via distributeurs de SodaStream-flessen heeft ontvangen die door consumenten leeg zijn geretourneerd, vult zij deze opnieuw met koolzuurgas. Zij vervangt de oorspronkelijke etiketten door haar eigen etiketten, waarbij zij de SodaStream-merken die in het lichaam van de flessen zijn gegraveerd, zichtbaar laat.

15 Daarbij gebruikt MySoda twee verschillende etiketten. Op het eerste, roze, etiket zijn in grote letters het MySoda-logo en de woorden „Fins kooldioxide voor bruiswatertoestellen" weergegeven, en in kleine letters de naam MySoda als de onderneming die de fles heeft afgevuld, alsmede een verwijzing naar haar website voor meer informatie. Op het tweede, witte, etiket staat het woord „kooldioxide" in hoofdletters in vijf verschillende talen en, onder de in kleine letters vermelde productinformatie, de naam MySoda als de onderneming die de fles heeft afgevuld, alsmede een verklaring dat deze laatste geen banden heeft met de oorspronkelijke leverancier van de fles, noch met diens onderneming, noch met het op de fles vermelde, gedeponeerde merk. Dit etiket bevat bovendien een verwijzing naar de MySoda-website voor meer informatie.

16 SodaStream heeft bij de markkinaoikeus (bijzondere rechter bevoegd voor handelsrecht, mededingingsrecht, overheidsopdrachten en internationaal privaatrecht, Finland) een vordering ingesteld tot vaststelling dat MySoda in Finland inbreuk heeft gemaakt op de merken SODASTREAM en SODACLUB door nagevulde kooldioxideflessen met deze merken te verhandelen en te verkopen zonder toestemming van de merkhouders.

17 SodaStream heeft aangevoerd dat de handelwijze van MySoda in hoge mate inbreuk maakt op de aan deze merken verbonden rechten en een significant gevaar van verwarring bij het relevante publiek oplevert met betrekking tot de herkomst van de kooldioxideflessen, door de onjuiste indruk te wekken dat er een commerciële of economische band bestaat tussen SodaStream en MySoda.

18 SodaStream heeft voorts benadrukt dat de op de Finse markt verkochte kooldioxideflessen niet allemaal van dezelfde kwaliteit zijn of niet allemaal dezelfde kenmerken vertonen. Wederverkopers die de flessen met het merk SodaStream zonder toestemming afvullen, beschikken niet noodzakelijkerwijs over de kennis en de knowhow die nodig zijn om te waarborgen dat deze flessen veilig en correct worden gebruikt en behandeld. SodaStream kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is veroorzaakt door kooldioxideflessen die door deze wederverkopers zijn nagevuld.

19 MySoda heeft daartegen ingebracht dat een vervanging van het etiket de functie van het merk om de herkomst van de fles aan te geven, niet ondermijnt, aangezien het relevante publiek de etikettering uitsluitend opvat als een verwijzing naar de herkomst van het kooldioxide en de identiteit van de wederverkoper die de fles waarvan de herkomst in het fleslichaam is gegraveerd, heeft nagevuld.

20 Bij tussenuitspraak van 5 september 2019 heeft de markkinaoikeus de vorderingen van SodaStream gedeeltelijk toegewezen. Daarbij heeft hij zich gebaseerd op het arrest van 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Die rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat niet was aangetoond dat de handelwijze van MySoda de kooldioxidefles of de inhoud ervan heeft gewijzigd of verslechterd, of de reputatie van SodaStream heeft geschaad vanwege de risico's voor de veiligheid van haar waren, noch dat deze handelwijze schade heeft veroorzaakt die SodaStream een gegronde reden zou geven om zich tegen deze handelwijze te verzetten. Wat de witte etiketten betreft, heeft deze rechter geoordeeld dat deze geen onjuiste indruk hebben gewekt met betrekking tot de economische band tussen MySoda en SodaStream. Wat het gebruik van de roze etiketten betreft stelde hij evenwel vast dat het gebruik daarvan bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument de indruk kan wekken dat er wel een dergelijke band bestaat. Bijgevolg heeft deze rechter geoordeeld dat het gebruik van deze roze etiketten rechtvaardigt dat SodaStream zich tegen de handelwijze van MySoda verzet.

22 Het werd SodaStream en MySoda toegestaan tegen die uitspraak hoger beroep in te stellen bij de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland), de verwijzende rechter.

23 De verwijzende rechter zet om te beginnen uiteen dat het Unierecht geen specifieke bepalingen bevat over de omstandigheden waarin er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van in de handel gebrachte waren. De rechtspraak van het Hof bevat geen duidelijk antwoord op de vragen die in het hoofdgeding zijn gerezen.

24 Ten eerste blijkt uit de bestaande rechtspraak van het Hof niet duidelijk of de voorwaarden van het arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282), van toepassing zijn op de ompakking van waren die in dezelfde lidstaat in de handel zijn gebracht. Ten tweede vraagt de verwijzende rechter zich af of de vervanging van het etiket van de merkhouder door een nieuw etiket moet worden beschouwd als een ompakking in de zin van de rechtspraak van het Hof. Hij vraagt zich af welk belang moet worden toegekend aan

het feit dat in het hoofdgeding de betrokken waar enerzijds is samengesteld uit de fles die afkomstig is van de merkhouder en anderzijds uit het kooldioxide dat afkomstig is van de wederverkoper. Het is niet duidelijk of het in dit verband doorslaggevend is dat het relevante publiek het etiket uitsluitend opvat als een verwijzing naar de herkomst van het kooldioxide, aangezien de herkomst van de fles wordt aangeduid door het in de fles gegraveerde merk.

25 De verwijzende rechter is vervolgens van oordeel dat de feiten van het hoofdgeding verschillen van de omstandigheden die ten grondslag lagen aan de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). In laatstgenoemde zaak waren de op gasflessen aangebrachte merken immers niet verwijderd of gemaskeerd, zodat kon worden uitgesloten dat de staat van de flessen was gewijzigd door de herkomst ervan te maskeren. In casu heeft de wederverkoper het oorspronkelijke etiket vervangen door zijn eigen etiket, dat het grootste deel van de fles bedekt maar het op het bovenste gedeelte van de fles gegraveerde oorspronkelijke merk zichtbaar laat.

26 De verwijzende rechter merkt ten slotte op dat indien de vervanging van het oorspronkelijke etiket moet worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die zijn geformuleerd in het arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282), uit de bestaande rechtspraak van het Hof niet kan worden afgeleid of en op welke wijze bij de beoordeling van de voorwaarde met betrekking tot de noodzaak van deze vervanging rekening kan worden gehouden met de bestemming van de litigieuze waren. Doordat de kooldioxideflessen bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld, kan de toestand van de originele etiketten verslechteren. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de beschadiging of het loskomen van het door de merkhouder aangebrachte etiket, of het feit dat een wederverkoper al eerder het originele etiket heeft vervangen door zijn eigen etiket, een element kan zijn op grond waarvan het wisselen van het etiket of het vervangen ervan door dat van de wederverkoper, kan worden beschouwd als noodzakelijk voor het in de handel brengen van de door de wederverkoper nagevulde flessen.

27 In deze omstandigheden heeft de Korkein oikeus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Zijn de in de rechtspraak van het Hof betreffende ompakking en heretikettering bij parallelimport ontwikkelde zogenaamde Bristol-Myers Squibb-voorwaarden, en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste, ook van toepassing wanneer het gaat om ompakking of heretikettering van door de merkhouder of met zijn toestemming in een lidstaat in de handel gebrachte waren met het oog op wederverkoop in dezelfde lidstaat?

2) Wanneer de merkhouder de kooldioxide bevattende fles bij het in het handel brengen ervan heeft voorzien van zijn merk, dat zowel op het etiket van de fles is aangebracht als op de flessenhals is gegraveerd, zijn dan bovengenoemde Bristol-Myers Squibb-voorwaarden en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste van toepassing wanneer een derde met het oog op wederverkoop de fles navult met kooldioxide en het oorspronkelijke etiket daarvan verwijdert en vervangt door een etiket met zijn eigen logo, terwijl het merk van degene die de fles in de handel heeft gebracht zichtbaar blijft in de gravering op de flessenhals?

3) Kan in de hierboven beschreven situatie worden geoordeeld dat het verwijderen en vervangen van het van het merk voorziene etiket in beginsel de functie van het merk als aanduiding van de herkomst van de fles ondermijnt, of is het voor de toepasselijkheid van de voorwaarden voor ompakking en heretikettering relevant dat:

– dient te worden aangenomen dat het relevante publiek het etiket uitsluitend opvat als een verwijzing naar de herkomst van het kooldioxide (en derhalve naar degene die de fles heeft nagevuld), of

– dient te worden aangenomen dat het relevante publiek van mening is dat het etiket minstens gedeeltelijk ook naar de herkomst van de fles verwijst?

4) Voor zover het verwijderen en vervangen van het etiket op de kooldioxideflessen wordt beoordeeld aan de hand van het noodzakelijkheidsvereiste, kan dan een incidentele beschadiging of het loskomen van de etiketten die zijn aangebracht op de door de merkhouder in de handel gebrachte flessen, of de verwijdering of vervanging daarvan door een persoon die voordien de fles heeft nagevuld, een element zijn op grond waarvan het regelmatig vervangen van de etiketten door een etiket van degene die navult kan worden beschouwd als noodzakelijk voor het in de handel brengen van de nagevulde flessen?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

28 Vooraf dient te worden opgemerkt dat de vragen van de verwijzende rechter, wat de Uniemerken betreft, betrekking hebben op de uitlegging van artikel 13, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en, wat de nationale merken betreft, op de uitlegging van artikel 7, lid 2, van richtlijn 2008/95 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436.

29 In dit verband moet worden vastgesteld dat de feiten van het hoofdgeding, die een aanvang hebben genomen in juni 2016, gedeeltelijk vallen onder de bepalingen van verordening nr. 207/2009 en richtlijn 2008/95, en gedeeltelijk onder de bepalingen van verordening 2017/1001 en richtlijn 2015/2436. Aangezien de bepalingen van deze verordeningen en richtlijnen in wezen in gelijke bewoordingen zijn geformuleerd en de antwoorden op de vragen van de verwijzende rechter vanwege die gelijkheid en ongeacht welke richtlijn van toepassing is, identiek zullen zijn, dient voor de beantwoording van die vragen enkel te worden verwezen naar artikel 15 van verordening 2017/1001 en artikel 15 van richtlijn 2015/2436 (zie naar analogie arrest van 9 november 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

30 Bovendien blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat deze vragen zijn gesteld in het kader van een geding dat is ontstaan bij de verdere verhandeling in Finland van door SodaStream vervaardigde en aanvankelijk door haar in de handel gebrachte kooldioxideflessen die bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en nagevuld. Nadat de kooldioxideflessen van SodaStream die door consumenten leeg zijn geretourneerd, via distributeurs door MySoda zijn ontvangen, vult MySoda deze flessen opnieuw, verwijdert zij het etiket met het oorspronkelijke merk en vervangt zij dit door haar eigen etiketten met het MySoda-logo, waarbij zij het in het lichaam van die flessen gegraveerde oorspronkelijke merk evenwel zichtbaar laat.

31 Gelet op deze preciseringen moet ervan worden uitgegaan dat de verwijzende rechter met zijn vier vragen, die samen moeten worden onderzocht, in wezen wenst te vernemen of, en in voorkomend geval onder welke voorwaarden, de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die van dit merk zijn voorzien en die bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld, zich krachtens artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436 kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in

die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten.

32 In dit verband zij er allereerst aan herinnerd dat artikel 9 van deze verordening en artikel 10 van deze richtlijn de houder van een Uniemerk respectievelijk de houder van een nationaal merk een uitsluitend recht verlenen op grond waarvan hij iedere derde onder meer kan verbieden de van zijn merk voorziene waren aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 15, lid 1, van deze verordening en artikel 15, lid 1, van deze richtlijn bevatten een uitzondering op deze regel, waar zij bepalen dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (zie naar analogie arrest van 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 Wat in het bijzonder de artikelen 10 en 15 van richtlijn 2015/2436 betreft, zij daaraan toegevoegd dat zij een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus de materiële inhoud bepalen van de rechten die de houders van merken in de Unie genieten (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en naar analogie arrest van 29 juli 2019, Pelham e.a., C-476/17, EU:C:2019:624, punt 85 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Overeenkomstig artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436 kan de merkhouder evenwel aantonen dat er een gegronde reden is om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de van zijn merk voorziene waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Dit recht om zich te verzetten, dat afwijkt van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen, is uitsluitend bedoeld om rechten te beschermen die het specifieke voorwerp van het merk betreffen, begrepen tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van het merk (zie in die zin arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, EU:C:2002:246, punt 28).

35 Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft vastgesteld, heeft het merkrecht 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 waren van andere herkomst kan onderscheiden (arrest van 20 december 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Derhalve moet de vraag of de merkhouder zich kan verzetten tegen verdere verhandeling van de van zijn merk voorziene waren en met name tegen de maatregelen die de wederverkoper heeft genomen met betrekking tot de verwijdering van de oorspronkelijke etiketten, het aanbrengen van de nieuwe etiketten en het daarbij zichtbaar laten van het oorspronkelijke merk, worden onderzocht in het licht van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, met name die welke betrekking hebben op de bescherming van de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar te waarborgen.

37 Zoals de advocaat-generaal in punt 22 van zijn conclusie heeft beklemtoond, is het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren die van zijn merk zijn voorzien, niet onbeperkt, aangezien het noodzakelijkerwijs een beperking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen inhoudt.

38 In casu staat vast dat de betrokken kooldioxideflessen voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht door de houders van de daarop aangebrachte Uniemerken en nationale merken.

39 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof de verkoop van een navulbare gasfles door de houder van de daarop aangebrachte merken leidt tot uitputting van de rechten die de houder aan de inschrijving van die merken ontleent, en dat het recht om vrijelijk over die gasfles te beschikken, met inbegrip van het recht om deze fles in te wisselen of te laten afvullen bij een onderneming van zijn keuze, overgaat op de koper. Dit recht van de koper heeft als logisch gevolg dat concurrenten van de houder van de op die fles aangebrachte merken het recht hebben om over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punt 35).

40 Niettemin kan de activiteit van de wederverkoper, die erin bestaat de betrokken flessen – die door consumenten leeg zijn geretourneerd – opnieuw te vullen en daarop, na de etiketten met de oorspronkelijke merken te hebben verwijderd, zijn eigen etiketten aan te brengen, terwijl hij het oorspronkelijke merk op de flessen laat zitten, binnen de werkingssfeer van artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436 vallen.

41 Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, kan de houder van een merk zich evenwel krachtens artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436, ondanks dat van zijn merk voorziene waren in de handel zijn gebracht, tegen verdere verhandeling ervan verzetten, wanneer daarvoor gegronde redenen zijn. De in die bepalingen uitdrukkelijk genoemde wijziging of verslechtering van de toestand van de waren is slechts bedoeld als voorbeeld, aangezien die bepalingen geen uitputtende lijst bevatten van gegronde redenen die de toepassing van het uitputtingsbeginsel kunnen beletten (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

42 In het kader van de parallelimport van omgepakte farmaceutische producten heeft het Hof een lijst van voorwaarden opgesteld die het bestaan van dergelijke gronden in deze specifieke context beogen af te bakenen (zie met name arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, EU:C:1996:282).

43 In een context die dichter bij die van het hoofdgeding ligt, heeft het Hof geoordeeld dat van een dergelijke gegronde reden ook sprake is wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie van dit merk ernstig schaadt, of het teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat de indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en deze derde, en met name dat deze derde deel uitmaakt van het distributienetwerk van de merkhouder of dat er een bijzondere band bestaat tussen deze twee personen (zie in die zin arresten van 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punten 79 en 80, en 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punt 37).

44 Hieruit volgt dat een onjuiste indruk die consumenten zouden kunnen hebben van het bestaan van een economische band tussen de merkhouder en een wederverkoper, een van de gegronde redenen is waarom de merkhouder zich kan verzetten tegen verdere verhandeling door een

wederverkoper van waren die van zijn merk zijn voorzien, met name wanneer deze wederverkoper het etiket met het oorspronkelijke merk verwijdert en op die waar zijn eigen etiket aanbrengt, waarbij hij een in de waar gegraveerd oorspronkelijk merk zichtbaar laat. Het feit dat de maatregelen van de wederverkoper met het oog op de verdere verhandeling van de betrokken waren zijn gesitueerd binnen de lidstaat waar deze waren oorspronkelijk op de markt zijn gebracht, is niet van doorslaggevend belang voor de vaststelling of het verzet van de merkhouder om een dergelijke gegronde reden gerechtvaardigd is.

45 Om te beoordelen of van een dergelijke onjuiste indruk sprake is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden met betrekking tot de activiteit van de wederverkoper, zoals de wijze waarop de flessen na de nieuwe etikettering aan consumenten worden aangeboden en de omstandigheden waaronder zij worden verkocht, en met name met de in de betrokken sector heersende praktijken van navulling van deze flessen (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punten 39 en 40).

46 Het staat weliswaar aan de verwijzende rechter om te beoordelen of er eventueel een onjuiste indruk wordt gewekt van de economische band tussen de merkhouders en de wederverkoper die de in het hoofdgeding aan de orde zijnde flessen heeft nagevuld, maar het Hof kan die rechter wel de uitleggingsgegevens met betrekking tot het Unierecht verschaffen die voor hem dienaangaande nuttig zouden kunnen zijn (zie naar analogie arrest van 7 april 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 Zo moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat de omvang van de informatie op de nieuwe etiketten van groot belang is. Zoals de advocaat-generaal in punt 51 van zijn conclusie heeft benadrukt, moet de door de nieuwe etikettering gewekte algemene indruk immers worden beoordeeld om te bepalen of de informatie over de merkhouder die de fles heeft gefabriceerd en de informatie betreffende de wederverkoper die de fles heeft nagevuld, bij een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument duidelijk en ondubbelzinnig overkomen. Deze informatie die door middel van de nieuwe etikettering wordt verstrekt, mag met name niet de indruk wekken dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper die de fles heeft nagevuld en de houder van het oorspronkelijke merk.

48 In de tweede plaats moet bij de beoordeling van de indruk die door de nieuwe etikettering ontstaat, ook rekening worden gehouden met de praktijken in de betrokken sector en met de vraag of consumenten eraan gewend zijn dat de flessen door andere marktdeelnemers dan de merkhouder worden nagevuld.

49 In dit verband kan de omstandigheid dat de betrokken waar bestaat uit een fles – bestemd om meermaals te worden hergebruikt en nagevuld – en de inhoud ervan, relevant zijn voor de vaststelling of er bij de consumenten een dergelijke onjuiste indruk kan bestaan. Het grote publiek kan weliswaar aannemen, vanwege het functionele verband tussen een fles en de inhoud ervan, dat beide doorgaans dezelfde commerciële herkomst hebben, maar ondanks dat het onmogelijk is om gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas te gebruiken zonder de metalen recipiënten waarin het zich bevindt, en dit soort flessen dus als verpakkingsmiddelen kunnen worden beschouwd (zie in die zin arrest van 20 november 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, punt 40), zullen deze flessen – voor zover zij bestemd zijn om volgens de recyclinglogica meermaals opnieuw te worden gebruikt en nagevuld – niet noodzakelijkerwijs worden beschouwd als van dezelfde commerciële herkomst als het gas dat zij bevatten.

50 Wat in het bijzonder de voorwaarden voor het hergebruik van lege flessen betreft, moet worden aangenomen dat, zoals de advocaat-generaal in punt 56 van zijn conclusie heeft aangegeven, een consument die zich rechtstreeks tot een andere marktdeelnemer dan de houder van het oorspronkelijke merk wendt om een lege fles te laten navullen of in te wisselen tegen een nagevulde fles, gemakkelijker zal kunnen weten dat er geen economisch verband bestaat tussen deze marktdeelnemer en de merkhouder.

51 Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de schriftelijke opmerkingen van partijen in het hoofdgeding, bieden noch de houders van de oorspronkelijke merken noch de wederverkoper hun kooldioxideflessen rechtstreeks aan de consument aan, aangezien deze flessen alleen in de winkels van distributeurs te koop worden aangeboden.

52 Het ontbreken van rechtstreeks contact met de wederverkoper kan bij de consument verwarring doen ontstaan over de relatie tussen deze wederverkoper en de houders van de oorspronkelijke merken. Een dergelijke situatie kan dus de verwezenlijking van de in punt 35 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen en dus de toepassing van artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436 en artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 rechtvaardigen.

53 In de derde plaats volgt uit de rechtspraak van het Hof dat de omstandigheid dat het oorspronkelijke merk van de fles, ondanks de aanvullende etikettering door de wederverkoper, zichtbaar blijft, in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat de etikettering de toestand van de flessen heeft gewijzigd door hun oorsprong te maskeren (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, punt 41).

54 Gelet op een en ander dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die van dit merk zijn voorzien en die bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld, zich niet krachtens die bepalingen kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten, mits die nieuwe etikettering bij consumenten niet de onjuiste indruk wekt van het bestaan van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.

Kosten

55 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale 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 (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 15, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk en artikel 15, lid 2, van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

moeten aldus worden uitgelegd dat:

de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die van dit merk zijn voorzien en die bestemd zijn om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld, zich niet krachtens die bepalingen kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten, mits die nieuwe etikettering bij consumenten niet de onjuiste indruk wekt van het bestaan van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.

ondertekeningen