

Zaak C-772/18**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

3 december 2018

Verwijzende rechter:

Korkein oikeus (Finland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

28 november 2018

Verzoekende partij:

Yhtiö A

Verwerende partij:

B

K O R K E I N	O I K E U S	B E S L I S S I N G
[OMISSIS]		[OMISSIS]
		[OMISSIS]
		28 november 2018 [OMISSIS]
VERZOEKENDE PARTIJ	Yhtiö A (vennootschap A)	
VERWERENDE PARTIJ	B	
BETREFT	Merkgeshil	
BESLISSING VAN DE KORKEIN OIKEUS (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken)		

Onderwerp van geschil

- 1 Vragen van uitlegging van artikel 5, lid 1, onder a en b), en lid 3, onder b en c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de

aanpassing van het merkenrecht (gecodificeerde versie; hierna: „merkenrichtlijn”) zijn gerezen in een zaak betreffende merkinbreuk in het kader van de invoer van vermeende namaakproducten door een particulier voor vervoer naar een derde land.

- 2 Het is niet duidelijk of het voordeel dat een particulier uit de vermeende merkinbreuk heeft gehaald, van belang is bij de beoordeling of bij diens handelwijze sprake is van gebruik van een merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. Verder is het niet duidelijk of een particulier inbreuk maakt op het uitsluitend recht van de merkhouder, wanneer hij het teken niet gebruikt in een eigen handelsactiviteit, maar in het kader van een handelsactiviteit van een ander. Voorts is het de vraag hoe het vereiste inzake gebruik van het merk voor waren en diensten moet worden uitgelegd wanneer een particulier op de hierboven beschreven wijze namaakproducten invoert. Ten slotte dient te worden uitgemaakt of het voor de [OR. 2] definitie van onder het uitsluitend recht van de merkhouder vallende invoer van belang is dat de waren worden ingevoerd om verder te worden vervoerd naar een land buiten de Europese Unie.
- 3 Bovendien is het onduidelijk of is voldaan aan het vereiste inzake gebruik van het merk voor goederen of waren wanneer de particulier na de invoer de waren bewaart voor vervoer door een andere persoon naar een ander land.

Relevante feiten

Aanhangige zaak

- 4 Vennootschap A (hierna: „vennootschap”) is houdster van het in Finland geldende internationale merk dat is ingeschreven onder nummer 709735 INA voor onder meer lagere.
- 5 B heeft op 4 april 2011 een in Finland aangekomen partij van 150 lagere uit China ontvangen en op 12 april 2011 de lagere afgehaald bij een depot van Finnair. De lagere zijn later afgehaald bij de woning van B en naar Rusland gebracht voor gebruik in het economische verkeer. De lagere zijn niet langer dan enkele weken in het bezit van B geweest. B heeft als vergoeding voor zijn verrichtingen een slof sigaretten en een fles cognac ontvangen.
- 6 De officier van justitie heeft in zijn op 1 oktober 2013 bij de Helsingin käräjäoikeus (rechter in eerste aanleg Helsinki) aanhangig gemaakte strafvordering veroordeling van B wegens schending van industriële eigendom gevorderd, op grond dat B tussen 4 en 12 april 2011 inbreuk heeft gemaakt op het uitsluitend recht van de vennootschap om op haar waren een onderscheidend teken te gebruiken, door in totaal 150, als namaakproduct aangemerkte, lagere vanuit China het land binnen te brengen om ze verder naar Rusland te brengen. De vennootschap, die zich bij de strafvordering van de officier van justitie heeft gevoegd, heeft een civielrechtelijke vordering tot compensatie en schadevergoeding voor die inbreuk ingesteld. Voorts heeft de vennootschap

gevorderd dat B wordt verboden **[OR. 3]** nog langer nageemaakte lagere in te voeren. B heeft de vorderingen van de officier van justitie en de vennootschap bestreden.

Vonnis van de Helsingin kärjjoikeus van 22 juni 2015

- 7 De kärjjoikeus wees de strafvordering af. Er was niet aangetoond dat B bij de binnenkomst van de goederen op 4 april 2011 ervan op de hoogte was of op zijn minst had vermoed dat het ging om namaakproducten, en mitsdien kon B niet worden geacht zich schuldig te hebben gemaakt aan opzettelijke schending van industriële eigendom. Omdat de betrokken lagere echter namaakproducten bleken te zijn, is door de invoer ervan inbreuk gemaakt op het merkrecht van de vennootschap en heeft de kärjjoikeus B verboden om met zijn handelingen door te gaan of die te herhalen. Voorts heeft de kärjjoikeus B veroordeeld tot betaling van compensatie en schadevergoeding. De kärjjoikeus heeft op grond van de geringe omvang van de nalatigheid die B wordt verweten, en van het verschil in economische draagkracht tussen hem en de vennootschap alsmede van andere betalingsverplichting B, diens verplichting tot betaling van schadevergoeding vastgesteld op een derde van hetgeen was gevorderd.

Arrest van de Helsingin hovioikeus (rechter in tweede aanleg Helsinki) van 23 maart 2016

- 8 Het vonnis van de kärjjoikeus kreeg kracht van gewijsde voor zover de strafvordering niet werd voortgezet. Nadat B en de vennootschap bij de Helsingin hovioikeus hoger beroep hadden ingesteld tegen de beslissing van de kärjjoikeus ter zake van de compensatie en de schadevergoeding, onthief de Helsingin hovioikeus B van de verplichting tot betaling van compensatie en schadevergoeding aan de vennootschap. De Hovioikeus was van oordeel dat de activiteiten van B min of meer vergelijkbaar zijn met opslag- en expeditiediensten, omdat B de waren in ontvangst had genomen en tijdelijk had opgeslagen zonder dat de bedoeling te hebben deze in het economische verkeer te gebruiken. Voorts oordeelde de hovioikeus dat de door B ontvangen vergoeding niet was gebaseerd op de economische exploitatie van de waren in het kader van een handelsactiviteit, maar op het feit dat B de waren had opgeslagen voor rekening van derden. Op deze gronden oordeelde de hovioikeus, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 16 juli 2015, TOP **[OR. 4]** Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, dat B niet een teken dat gelijk is aan het door de vennootschap ingeschreven merk, in het economische verkeer heeft gebruikt. De vordering tot compensatie en vergoeding werd derhalve ongegrond verklaard.

Cassatieberoep bij de Korkein oikeus

- 9 De vennootschap stelde cassatieberoep in tegen het arrest van de hovioikeus. De Korkein oikeus heeft het cassatieberoep van de vennootschap toegelaten. Naar aanleiding van het cassatieberoep is bij de Korkein oikeus in de eerste plaats de

vraag gerezen of B met zijn activiteiten inbreuk heeft gemaakt op het uitsluitend recht van de merkhouder.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

- 10 Volgens artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Volgens artikel 5, lid 1, onder a), staat dit recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Hetzelfde verbodsrecht geldt volgens artikel 5, lid 1, onder b), voor een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
- 11 Volgens artikel 5, lid 3, onder b), van de merkenrichtlijn kan met name krachtens lid 1 worden verboden het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken. Hetzelfde verbodsrecht **[OR. 5]** geldt volgens artikel 5, lid 3, onder c), voor het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken.
- 12 Volgens het Hof kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, krachtens artikel 5, lid 1, onder a en b), van de met de merkenrichtlijn overeenkomende en bij de merkenrichtlijn ingetrokken, richtlijn 89/104/EEG slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan: het gebruik moet plaatsvinden in het economische verkeer; het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder; het moet betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument [arrest van 11 september 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, punt 16; beschikking van 19 februari 2009, UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, punt 42, en arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punt 57].

Nationale bepalingen

- 13 Volgens § 4, eerste alinea, van de ten tijde van de vermeende inbreuk geldende tavaramerkkilaki (merkenwet) (56/2000) houdt het recht om op zijn waren een onderscheidend teken te gebruiken in dat niemand anders dan de merkhouder in het economische verkeer ter aanduiding van zijn waren een teken dat tot verwarring met dat merk kan leiden, mag gebruiken op de waren of de verpakking daarvan, in reclamemateriaal of in handelsdocumenten of op enige andere wijze, mondeling gebruik daaronder begrepen. Dit geldt ongeacht of de waren in Finland

dan wel in het buitenland in het verkeer worden gebracht of zullen worden gebracht, en of dat ze op het Finse grondgebied worden binnengebracht voor gebruik in het economische verkeer, bewaring, opslag of vervoer naar een derde land. **[OR. 6]**

- 14 De tavaramerkkilaki is gewijzigd bij wet 616/2016, die op 1 september 2016 in werking is getreden. De bedoeling van de wetwijziging was onder meer de bepalingen betreffende de inschrijving en de bescherming van een merk in overeenstemming te brengen met de merkenrichtlijn. De civielrechtelijke vorderingen tot schadevergoeding wegens vermeende inbreuk op het merk van de vennootschap worden beoordeeld overeenkomstig de ten tijde van de vermeende inbreuk geldende wet. De destijds geldende tavaramerkkilaki (56/2000) moet tegen de achtergrond van de merkenrichtlijn en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof worden uitgelegd en toegepast.

Noodzaak van een verzoek om een prejudiciële beslissing

- 15 In de bij de Korkein oikeus aanhangige zaak betreffende inbreuk op het merk vergt een correcte beslissing uitlegging van artikel 5 van de merkenrichtlijn. Het Unierecht bevat geen specifieke bepaling op grond waarvan artikel 5 van de merkenrichtlijn verlangt dat de persoon het merk gebruikt in het kader van zijn eigen handelsactiviteit. Er zijn ook geen uitspraken van het Hof die een oplossing bieden voor deze kwestie.

Context van de eerste en tweede vraag

- 16 Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het gebruik van een teken gebruik in het economische verkeer, wanneer het plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch doel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer plaatsvindt (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 40; arrest Céline, reeds aangehaald, punt 17; arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 50, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punt 44).
- 17 Uit de bestaande rechtspraak van het Hof kan niet worden opgemaakt of het bedrag van het economisch voordeel dat een particulier met de vermeende inbreuk op het merk heeft verkregen, van belang is bij de boordeling of bij zijn activiteiten sprake was van gebruik in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn **[OR. 7]** dan wel van gebruik in de particuliere sfeer. De verwerende particulier in de onderhavige zaak heeft voor zijn activiteiten een slof sigaretten en een fles cognac ontvangen.
- 18 Ook is het niet duidelijk of volgens artikel 5 van de merkenrichtlijn vereist is dat de persoon het merk in het kader van zijn eigen handelsactiviteit gebruikt, dan wel of ook gebruik van het merk in het kader van een handelsactiviteit van een ander onder artikel 5, lid 1, onder a en b), van de merkenrichtlijn valt. Zo wat het gebruik door een marktdeelnemer zoals de vennootschap Brandtraders,

verwerende partij in beschikking van het Hof in de zaak UDV North America, die handelde in eigen naam, maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen partij bij de koopovereenkomst was, kennelijk gebruik in het kader van een eigen handelsactiviteit van Brandtraders waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, en hoefde het gebruik in het kader van de handelsactiviteit van een ander mitsdien door het Hof niet te worden beoordeeld (zie beschikking UDV North America, punten 36 en 45).

- 19 Volgens de Korkein oikeus heeft de uitdrukking „in het economische verkeer” in § 4, eerste alinea, van de Finse tavaramerkkilaki (56/2000) niet alleen betrekking op gebruik in het kader van een eigen handelsactiviteit. De uitdrukking „in het kader van zijn handelsactiviteit” in § 6, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki (616/2016), die laatstgenoemde bepaling vervangt, hebben daarentegen betrekking op gebruik in het kader van een eigen handelsactiviteit.

Context van de derde vraag

- 20 Volgens het Hof is sprake van „gebruik voor waren of diensten” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, wanneer een derde een met het merk overeenkomend teken aanbrengt op waren die hij verkoopt, aanbiedt, in- of uitvoert, in de handel brengt of daartoe in voorraad houdt in de zin van [OR. 8] artikel 5, lid 3, onder a en b), van de richtlijn (arrest Céline, reeds aangehaald, punt 22; arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 41; arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punt 20, en arrest Google France en Google, reeds aangehaald punt 61).
- 21 Volgens het Hof heeft de uitdrukking „voor waren of diensten” niet uitsluitend betrekking op de waren of diensten van een derde die van met het merk overeenstemmende tekens gebruikmaakt, maar kan zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Immers, de omstandigheid dat een marktdeelnemer een met een merk overeenstemmend teken gebruikt voor waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij daarop geen titel heeft, staat op zich niet eraan in de weg dat dit gebruik onder artikel 5 van richtlijn 89/104/EEG en artikel 9 van verordening nr. 40/94 valt (beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punt 43, arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 60, en arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, punten 91 en 92).
- 22 In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het Hof TOP Logistics e.a., was de vennootschap TOP Logistics een onderneming die zich bezighield met opslag en overslag van waren en beschikte over een vergunning voor het beheer van een douane-entrepot en een belastingentrepot. In dat arrest is vastgesteld dat bij de dienst die deze ter zake van de opslag van de van het merk van een ander voorziene goederen verricht, geen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Voor zover die dienstverrichter het zijn klant mogelijk maakt om het teken aldus te gebruiken, kan zijn rol niet worden

beoordeeld aan de hand van de bepalingen van richtlijn 89/104/EEG, maar moet deze in voorkomend geval worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels (arrest TOP Logistics e.a., reeds aangehaald, punten 15 en 45).

- 23 Wat het vereiste inzake gebruik van het merk voor waren en diensten in de zin van artikel 5, lid 1, en lid 3, onder b), van de merkenrichtlijn betreft, is het onduidelijk **[OR. 9]** hoe dat vereiste wordt beoordeeld wanneer de persoon die voor rekening van derden waren heeft ingevoerd, bewaard en opgeslagen geen opslagdienst zoals in het arrest TOP Logistics e.a., verricht maar tegen een vergoeding in de vorm van een slof sigaretten en een fles cognac vanuit een land buiten de Unie naar een lidstaat verzonden en aldaar in het vrije verkeer gebrachte waren in ontvangst neemt en vanaf zijn adres aanbiedt voor vervoer naar een land buiten de Unie en voor wederverkoop aldaar.

Context van de vierde vraag

- 24 Volgens het Hof veronderstelt het „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van richtlijn 89/104, waartegen de merkhouder zich kan verzetten voor zover dit een gebruik van het merk in het economische verkeer in de zin van lid 1 van dit artikel impliceert, een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met het doel ze aldaar in de handel te brengen. Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG (arrest van 18 oktober 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, punten 34 en 35).
- 25 Volgens artikel 29 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie), dat overeenkomt met het vroegere artikel 24 EG, worden als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat beschouwd: de producten uit derde landen waarvoor in genoemde staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend.
- 26 Wat de definitie van invoer betreft, is het niet duidelijk of als het invoeren van waren moet worden beschouwd dat een persoon zijn adres ter beschikking van de wederverkoper van van een merk voorziene waren stelt en de naar zijn adres verzonden waren in ontvangst neemt, **[OR. 10]** zonder dat de waren op zijn verzoek naar het land zijn verzonden en zonder andere actieve medewerking aan de verzending. Zo had in het arrest van het Hof in de zaak TOP Logistics e.a. Van Caem, een onderneming die actief was in de internationale handel, de betrokken producten laten invoeren in de Europese Unie en laten opslaan in een belastingentrepot. De invoer en de opslag hadden plaatsgevonden op verzoek van Van Caem. Het Hof oordeelde dat Van Caem het merk in het economische verkeer had gebruikt (arrest TOP Logistics e.a., punten 16, 18 en 44).

De prejudiciële vragen

[OMISSIS]

1. Is het bedrag van het voordeel dat een particulier uit een vermeende merkinbreuk haalt, van belang bij de beoordeling of bij de handelwijze van deze particulier sprake is van gebruik van een merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn dan wel van gebruik in de zuiver particuliere sfeer? Wanneer een particulier het merk gebruikt, gelden voor gebruik in het economische verkeer dan andere criteria dan het behalen van economisch voordeel uit de activiteit met betrekking tot het betrokken merk?

2. Ingeval het economische voordeel van belang is en wegens het geringe economische voordeel dat een persoon heeft verkregen en de niet-ervulling van andere criteria voor gebruik in het economische verkeer niet kan worden aangenomen dat die persoon het merk voor een eigen handelsactiviteit heeft gebruikt, wordt dan voldaan aan de voorwaarde inzake gebruik van het merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn indien de particulier [OR. 11] het merk voor een derde in het kader van de handelsactiviteit van die derde gebruikt, ook wanneer hij niet als werknemer in dienst van die derde is?

3. Gebruikt een persoon die waren bewaart, een merk voor waren in de zin van artikel 5, lid 1 en lid 3, onder b), van de merkenrichtlijn, wanneer naar een lidstaat verzonden en aldaar in het vrije verkeer gebrachte, van een merk voorziene waren voor een vennootschap die deze waren wederverkoopt, in ontvangst worden genomen en worden bewaard door een persoon die in het bezit is gekomen van die waren, zich niet bezighoudt met de invoer en de uitvoer van waren en niet over een vergunning voor het beheer van een douane-en belastingentrepot beschikt?

4. Kan een persoon worden geacht van een merk voorziene waren in te voeren in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van de merkenrichtlijn, wanneer de waren niet op zijn verzoek zijn ingevoerd, maar hij zijn adres ter beschikking heeft gesteld van een wederverkoper en de in het vrije verkeer gebrachte goederen in een lidstaat voor de wederverkoper in ontvangst heeft genomen, ze enkele weken in bezit heeft gehouden en ze voor vervoer naar een derde land buiten de Unie met het oog op wederverkoop aldaar heeft overgedragen? [OR. 12]

[OMISSIS]