

N o o t

Is rebranding merkwaardig?

1. Inleiding

In het geannoteerde vonnis gaat de Brusselse rechtbank van koophandel na of Mitsubishi haar merkenrechten kan inroepen tegen de *debranding*-praktijken van Duma.

De Belgische fabrikant en groothandelaar Duma koopt Mitsubishi vorkheftrucks aan buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en verwijderd het merk “MITSUBISHI” onder douane-entrepot⁶⁶. Vervolgens brengt zij deze vorkheftrucks onder een eigen merk “GSI” of “GS” op de markt in de EER. Mitsubishi beriep zich op haar woord- en beeldmerk “MITSUBISHI” om deze praktijken van Duma te stoppen en startte een procedure bij de rechtbank van koophandel. Mitsubishi werd echter in het ongelijk gesteld.

2. Het wegnemen van het merk op zich (*debranding*)

Op grond van artikel 9.1., a) van verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk⁶⁷ (“de verordening”) en artikel 2.20.1., a) van het Benelux-verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom⁶⁸ (“BVIE”) kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

De vraag stelt zich of het verwijderen van een merk (*debranding*) te kwalificeren valt als het gebruik van een merk en dus een inbreuk oplevert waartegen de merkhouder zich op grond van respectievelijk artikel 9.1. van de verordening en artikel 2.20. BVIE kan verzetten. Volgens de rechtbank van koophandel is dit “*vanzelfsprekend*” niet het geval en heeft Duma de toestemming van Mitsubishi niet nodig om de goederen te *debranden*.

Op het eerste gezicht is dit niet meer dan logisch. Zowel artikel 9.1. van de verordening als artikel 2.20. BVIE voorzien immers uitdrukkelijk dat het teken moet worden gebruikt in het economisch verkeer. Het valt inderdaad moeilijk te argumenteren dat het *verwijderen* van een merk kan worden aanzien als het *gebruik* van dat teken. In de rechtspraak en rechtsleer wordt het verwijderen van een merk (door wegkrassen, wegvijlen of uitsnijden) dan ook meestal niet als merkgebruik gezien⁶⁹. Ook het hof van beroep te Londen was in zijn arrest van 21 februari 2008, in navolging van het *Boehringer II*-arrest van het Europees Hof van Justitie (zie *infra*), duidelijk: “*Total de-branding in general is far from uncommon. For instance a supermarket may*

66. Goederen die van buiten de Europese Unie (“EU”) het douanegebied van de EU worden binnengebracht, kunnen onder toezicht van de douane worden opgeslagen. Dit heet opslag onder douane-entrepot.

67. Pb.L. 2009, 078/1.

68. BS 26 april 2006, p. 21.867.

69. BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454; Pres. Rb. ’s-Hertogenbosch 13 maart 1987, IER 1987, 18; C. GIELEN, *Kort begrip van het Benelux-merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2006, 57; T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, 378.

package up flour or coffee as an ‘own brand’. It will have bought the product in bulk from one or more suppliers who have used their own trade mark one way or another in relation to the goods. To say that removing (or not applying) the original supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have broken bulk and applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. There is simply no use of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is need.[...] There is simply no answer to the proposition ‘no use, no infringement’⁷⁰.”

Toch is dit niet zo “vanzelfsprekend” als de Brusselse rechtbank van koophandel voorhoudt. Zo verwijst J.H. Spoor terecht naar artikel L. 713-2 van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle dat uitdrukkelijk bepaalt dat het verwijderen van een merk zonder de toestemming van de merkhouder verboden is⁷¹. Bovendien stelt zich de vraag of dergelijke praktijken niet een afbreuk kunnen doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren immers niet alleen de wezenlijke functie van het merk, met name het waarborgen van de herkomst van de goederen of diensten aan de consument, maar ook de waarborg van de kwaliteit van deze goederen of diensten, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie⁷². Zo kan men zich bijvoorbeeld, anders dan bij het voorbeeld van de koffie aangehaald door het hof van beroep te Londen, perfect inbeelden dat de consument zelfs *gedebrende* voertuigen herkent en dit verwarring kan veroorzaken over de herkomst van dit voertuig. Zo zal een auto van Mercedes voor de meeste consumenten herkenbaar blijven, ook al zijn alle merken van Mercedes verwijderd. Dit is mogelijks ook het geval voor vorkheftrucks.

De rechtmatigheid van het *debranden* is dus niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie (zoals Duma in ondergeschikte orde overigens zelf had voorgesteld) was hier dus wellicht op zijn plaats om voor eens en voor altijd een einde te stellen aan deze controverse.

3. Het verwijderen (*debranding*) en opnieuw gebruiken (*rebranding*) van het merk in het kader van parallel import

De problematiek van *debranding* en *rebranding* is reeds ruimschoots aan bod gekomen in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie over de parallelinvoer van herverpakte producten die eerder door de merkhouder op de markt waren gebracht.

Artikel 13 van de verordening en artikel 2.23. BVIE voorzien het principe van de communautaire uitputting, wat inhoudt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een merk voor goederen die in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht door de merkhouder of met diens toestemming “*tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere ver-*

70. Court of Appeal (Civil division) 21 februari 2008, [2008] EWCA Civ 83.

71. J.H. SPOOR, “Verwijdering van merken” (noot bij Kh. Brussel 17 maart 2010), *BIE* 2010, 268.

72. HvJ 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin / Primakabin*, r.o. 30; HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L’Oréal e.a. / Bellure e.a.*, *Jur.* 2009 I-5185, r.o. 58; HvJ 23 maart 2010, C-236/08 t.e.m. C-238/08, *Google France e.a. / Louis Vuitton Malletier e.a.*, r.o. 77.

handeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”.

Vooraf deze laatste zinsnede van artikel 13 van de verordening en artikel 2.23. BVIE werden door merkhouders vaak ingeroepen om zich te verzetten tegen de parallelinvoer van goederen die door de invoerder zijn herverpakt. Dit heeft de voorbije dertig jaren aanleiding gegeven tot een omvangrijke jurisprudentie van het Hof van Justitie⁷³.

Uiteindelijk oordeelde het Hof van Justitie in het arrest *Bristol-Myers Squibb* dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de herverpakking van goederen die hij eerder op de markt bracht, wanneer de parallelinvoerder het merk opnieuw aanbrengt op de verpakking en niet aan de volgende vijf cumulatief te vervullen voorwaarden is voldaan: (1) het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de herverpakte producten onder zijn merk te verzetten, zal bijdragen tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten; (2) de herverpakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten; (3) op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft herverpakt, alsook de naam van de fabrikant; (4) de presentatie van het herverpakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden; (5) de importeur moet de merkhouder op voorhand in kennis stellen van het feit dat het herverpakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevallend een exemplaar van het herverpakte product leveren⁷⁴.

Deze voorwaarden werden verder uitgewerkt in het *Boehringer II*-arrest van het Hof van Justitie⁷⁵. Meer bepaald oordeelde het Hof in verband met de voorwaarde dat de herverpakking de reputatie van het merk of de merkhouder niet mag schaden het volgende: *“Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen terecht betoogt, kan het feit dat de parallelimporteur het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking (debranding), dan wel dat hij daarop zijn eigen logo of stijl op aanbrengt, of een ‘huis’-opmaak, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding) [...], in beginsel de goede naam van het merk aantasten.”*

Hoewel het Hof van Justitie de uiteindelijke beoordeling in concreto overliet aan de nationale rechter en de nationale rechter in dit geval, zoals hierboven reeds gesteld, uiteindelijk oordeelde dat het volledig verwijderen van het merk (*“total de-branding”*) geen merkinbreuk oplevert, moet worden opgemerkt dat het Hof van Justitie als principe vooropstelt dat het weglaten van het merk op de buitenverpakking de reputatie van het merk kan schaden.

Ook in een meer recente zaak, waar Primakabin, een handelaar in tweedehands mobiele bouwsystemen, de vermelding van het merk “PORTAKABIN” van de door haar verkochte bouwsystemen had verwijderd en vervangen door de vermelding “Primakabin”,

73. Het merendeel van deze arresten handelt over de herverpakking van geneesmiddelen. Het Hof van Justitie heeft evenwel geoordeeld dat deze rechtspraak ook geldt voor andere goederen, zoals bv. de parallelimport van flessen whisky (HvJ 11 november 1997, C-349/95, *F. Loendersloot / George Ballantine & Son e.a., Jur.*, I-6227).

74. HvJ 11 juli 1995, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, *Bristol-Myers Squibb e.a., Jur.* 1996, I-3457, r.o. 79.

75. HvJ 26 april 2007, C-348/04, *Boehringer Ingelheim e.a. / Swingward e.a., Jur.* 2007, I-3391, r.o. 45.

oordeelde het Hof van Justitie dat *debranding* in bepaalde omstandigheden niet toegelaten is: “*Dienaangaande moet worden vastgesteld dat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van een merk de vermelding van dat merk op waren verwijderd (debranding) en deze vermelding vervangt door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, zodat het merk van de fabrikant van de betrokken waren volledig onzichtbaar wordt gemaakt, de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat de wederverkoper het merk gebruikt om voor de wederverkoop te adverteren. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder onderscheidt van de van de wederverkoper of andere derden afkomstige waren (zie in die zin arrest van 11 november 1997, C-349/95, Loendersloot, Jurispr. p. I-6227, punt 24 en arrest Boebringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 14, 32 en 45-47)*”⁷⁶.

Het Hof van Justitie is dus duidelijk van oordeel dat het verwijderen van een merk (*debranding*) en het opnieuw aanbrengen van een eigen merk (*rebranding*), een merkinbreuk kan opleveren wanneer men op één of andere wijze nog gebruik maakt van het oorspronkelijk merk. Zo was in het *Boebringer II*-arrest het oorspronkelijk merk van het geneesmiddel nog zichtbaar op de blisters en werd enkel de buitenverpakking vervangen en maakte Primakabin in het *Portakabin*-arrest nog melding van het oorspronkelijk merk “PORTAKABIN” in haar advertenties.

In de mate dat Duma op één of andere wijze nog gebruik zou maken van het merk “MITSUBISHI” moet ons inziens, in navolging van deze rechtspraak van het Hof van Justitie, worden geoordeeld dat Mitsubishi als merkhouder het recht heeft zich hiertegen te verzetten. In het geval van voertuigen, waar veelal een naverkoopdienst wordt georganiseerd, lijkt het overigens erg waarschijnlijk dat op één of andere manier nog gebruik zal worden gemaakt van dit oorspronkelijk merk. Zo kan men zich in het huidige geval bijvoorbeeld afvragen of het mogelijk is onderhouds- en herstellingsdiensten van deze Mitsubishi-vorkheftrucks aan te bieden, zonder op enige wijze melding te maken van het merk “MITSUBISHI”.

4. Conclusie

Daar waar de rechtbank van koophandel stelt dat Duma “vanzelfsprekend” het merk van de vorkheftrucks van Mitsubishi mag verwijderen om deze vervolgens onder een eigen merk op de markt te brengen, moet het geannoteerde vonnis worden geannuleerd.

Een letterlijke lezing van zowel artikel 9.1. van de verordening als artikel 2.20. BVIE doet inderdaad vermoeden dat wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het oorspronkelijke merk, er geen sprake kan zijn van een merkinbreuk. In navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie moet echter worden geconcludeerd, dat *debranding* en *rebranding*-praktijken wél een merkinbreuk kunnen opleveren wanneer de herverkoper op ene of andere wijze melding maakt van het oorspronkelijk merk.

Mitsubishi heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis van de rechtbank van koophandel.

Kristof ROOX en Anke DE BOECK
Advocaten

76. HvJ 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin / Primakabin*, r.o. 86.