

## Eigendom, merkenrechtelijke uitputting en gegronde redenen

*Op 18 augustus 2011 wijst de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam vonnis in de navul-zaak tussen Heineken en Olm.<sup>1</sup> Olm pleegt merkinbreuk door het navullen van Heinekenfusten; het beroep op uitputting wordt verworpen met de redenering dat de eigendom van door Olm nagevulde Heinekenfusten niet bij derden komt te liggen. De zaak zou wezenlijk anders zijn dan de situatie in het recente HvJ EU-arrest Viking Gas/Kosan Gas,<sup>2</sup> aldus de rechter. In deze bijdrage betoog ik dat op de motivering van dit oordeel het nodige valt af te dingen.*

### **De eigendom van de Heinekenfusten**

In r.o. 5.3 e.v. van het kort geding vonnis ligt het zwaartepunt bij het antwoord op de vraag welke partij eigenaar is van de Heinekenfusten.<sup>3</sup> Die fusten, waarin de woorden ‘PROP/EIG HEINEKEN’ zijn gestanst, zouden volgens de tussen Heineken en haar contractspartijen geldende algemene voorwaarden niet in eigendom overgaan. Artikel 8 van die voorwaarden luidt als volgt:

*‘De retouremballage, waaronder partijen begrijpen de voor meermalig gebruik bestemde fusten (...), wordt geen eigendom van de wederpartij, niettegenstaande de betaling van het statiegeld voor deze emballage door de wederpartij.’<sup>4</sup>*

Het oordeel in r.o. 5.5 over dit twistpunt luidt uiteindelijk dat wegens een titelgebrek niet kan worden aangenomen dat de eigendom van de Heinekenfusten is overgegaan (waardoor Olm zich ook niet op de derdenbescherming ex 3:86 BW kan beroepen op grond waarvan zij kort gezegd meende te mogen navullen):

*‘5.5 (...) Een afnemer van een fust met Heinekenbier, koopt de inhoud van het fust (het bier), niet het fust. Hij betaalt alleen voor de inhoud. De rechtshandeling is uitsluitend gericht op de eigendomsovergang van het bier, niet van het fust. De strekking van de koopovereenkomst is van dien aard dat de koper van het fust met bier alleen eigenaar wordt (en wil worden) van de inhoud van het fust, niet van het fust zelf. (...) Dat € 30,- statiegeld voor een fust moet worden betaald, maakt evenmin dat de koper van een fust met bier eigenaar van het fust wordt. Statiegeld kan niet als koopprijs worden aangemerkt, doch als een waarborg of prikkel het fust weer terug in te leveren. De gemiddelde caféhouder of consument zal dit ook zo ervaren.’*

### **Merkenrechtelijke uitputting**

Dit (goederenrechtelijke) oordeel werkt door in het (merkenrechtelijke) oordeel over uitputting (r.o. 5.7):

*‘De conclusie van hetgeen hiervoor is overwogen is dat Heineken vooralsnog kan worden aangemerkt als eigenaar van al die fusten waarin haar eigen naam (tevens haar merk) is gestanst. De eigendom van die fusten komt derhalve niet bij derden te*

<sup>1</sup> Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2011, LJV BR 5357 (Heineken c.s./Olm c.s.).

<sup>2</sup> HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, IEPT 20110714 (Viking Gas/Kosan Gas).

<sup>3</sup> Vanwege het door Olm gevoerde verweer dat Heineken geen eigenaar meer is van de Heinekenfusten zodra die zich onder derden bevinden (niet zijnde contractspartijen van Heineken).

<sup>4</sup> Zie [http://www.heinekenbrouwerijen.nl/Algemene\\_Voorwaarden.aspx](http://www.heinekenbrouwerijen.nl/Algemene_Voorwaarden.aspx) (geraadpleegd op 9 september 2011).

*liggen, waardoor geen sprake is van uitputting van de merkenrechten van Heineken. De voorzieningenrechter volgt het bij monde van mr. Bierman namens Heineken gevoerde verweer dat Olm zich ook in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas niet op uitputting kan beroepen. In die zaak was wel sprake van uitputting van het merkrecht. De kopers van de Kosan gasflessen werden immers daadwerkelijk eigenaar van die gasflessen, zij moesten over hun eigendomsrecht kunnen beschikken, zij hadden geïnvesteerd in die flessen en Kosan heeft bij de verkoop de economische waarde van de gasflessen gerealiseerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maken deze factoren de situatie in de uitspraak Viking Gas/Kosan Gas wezenlijk anders dan die in het onderhavige geschil tussen Heineken en Olm.’ (onderstreping toegevoegd, JB).*

In r.o. 5.8 volgt het oordeel dat Olm merkinbreuk pleegt door het opnieuw vullen van Heinekenfusten met Olmbier.

### **Eigendomsoverdracht beslissend voor uitputting?**

Is het goederenrechtelijke oordeel over de eigendom van gemerkte producten relevant voor de vermeende merkenrechtelijke uitputting van die waren? Ik denk dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.

Het gaat bij merkenrechtelijke uitputting vooreerst om de vraag of de gemerkte waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer, of z gezegd ‘in de handel’ zijn gebracht.<sup>5</sup> Indien daar sprake van is, mag het merkrecht niet aan (aankondigingen tot) verdere verhandeling van die waren in de weg staan, tenzij er sprake is van gegronde redenen.

Het BVIE, de MRI noch de GemMVo stellen als voorwaarde dat de eigendom van de gemerkte waar moet zijn overgegaan om merkenrechtelijke uitputting aan te kunnen nemen.<sup>6</sup>

In het Peak Holding-arrest<sup>7</sup> heeft het Europese Hof geoordeeld dat wanneer de merkhouder van zijn merk voorziene waren in de EER aan een derde verkoopt, hij deze waren in de handel brengt.

*‘Een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, put de door de richtlijn toegekende uitsluitende rechten uit, meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen.’<sup>8</sup>*

Het gaat er in het bijzonder om of de derde over de waar kan beschikken. In r.o. 41 van het Peak Holding-arrest overweegt het Europese Hof immers dat invoer (en enkel aanbieden) geen ‘in de handel brengen’ inhoudt, want

*‘[d]ergelijke handelingen verlenen derden immers niet het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouder niet in staat de*

<sup>5</sup> Met de terminologie ‘in het verkeer’ (zie art. 2.23 lid 3 BVIE) en ‘in de handel’ (art. 7 MRI/art. 13 GemMVo) is hetzelfde bedoeld, zie V.zr. Rb. ’s-Gravenhage 29 januari 2009, IER 2009, 32 (Davidoff/Doddema), r.o. 4.12.

<sup>6</sup> Anders dan in de Auteurswet, zie art. 12b Aw: ‘Indien een exemplaar van een werk (...) door of met toestemming van de maker of zijn rechtsverkrijgende voor de eerste maal (...) in het verkeer is gebracht door eigendomsoverdracht, dan vormt het anderszins in het verkeer brengen van dat exemplaar (...) geen inbreuk op het auteursrecht.’ (onderstreping toegevoegd, JB)

<sup>7</sup> HvJ EG 30 november 2004, IEPT 20041130 (Peak Holding).

<sup>8</sup> R.o. 40.

*economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren'* (onderstreping toegevoegd, JB).

'In de handel brengen' houdt dus in dat derden over de waren kunnen beschikken en de merkhouder in staat is gesteld de economische waarde van het merk te realiseren. Veronderstelt 'in de handel brengen' ook eigendomsoverdracht van de gemerkte waren? Die vraag beantwoordt het Europese Hof niet expliciet, maar A.-G. Stix-Hackl in de conclusie bij het Peak Holding-arrest wel:

*'41. (...) [E]en wijziging van de eigendomsverhouding [is] niet van invloed op de vraag of de merkhouder een economisch voordeel kon behalen uit het merk. Met andere woorden, de wijziging van de eigendom van de merkartikelen dient buiten beschouwing te blijven op grond van de vereiste economische benadering. (24)'*

In voetnoot 24 legt de A.-G. uit dat wanneer een merkartikel onder eigendomsvoorbehoud wordt verkocht, de overdracht van de beschikkingsbevoegdheid vooraf gaat aan de wijziging van de eigendomsverhoudingen: *'Het eigendomsvoorbehoud is in zoverre niet van invloed op de uitputting, zoals die is voorzien in het merkenrecht.'*

De A.-G. vervolgt:

*'42. Wanneer de wijziging van de eigendomsverhouding buiten beschouwing blijft, dient te worden uitgegaan van de overgang van de feitelijke beschikkingsbevoegdheid over de waren. Een waar is bijgevolg in de handel gebracht wanneer een derde, wiens beslissingen met betrekking tot de verhandeling van de waren niet kunnen worden toegerekend aan de merkhouder – bijvoorbeeld wegens de feitelijke onafhankelijkheid van die derde –, de feitelijke beschikkingsbevoegdheid over de waren heeft verkregen. (25)'*

Uit voetnoot 25 blijkt dat de A.-G. van mening is dat intra-concernomzetten of omzetten binnen een verkoopsysteem niet tot feitelijke beschikkingsbevoegdheid bij een derde leiden.

Ik lees het Peak Holding-arrest, met inachtneming van de conclusie van de A.-G., zo dat contractuele bepalingen over het achterblijven van de eigendom van de gemerkte waren bij de merkhouder in ieder geval niet per definitie in de weg staan aan merkenrechtelijke uitputting. Goederenrechtelijke beginselen staan immers ook volledig los en moet gescheiden worden van het aannemen van merkenrechtelijke uitputting.<sup>9</sup>

Het gaat er telkens om te bepalen of de derde de feitelijke beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen over de waren en of de merkhouder in staat is gesteld de economische waarde van het merk te realiseren, en niet om te beoordelen bij wie de eigendom van de gemerkte waren

---

<sup>9</sup> Zie HvJ EG 30 november 2004, IEPT 20041130 (Peak Holding), r.o. 53-56. Zie ook Vزر. Rb. 's-Gravenhage 29 januari 2009, IER 2009, 32 (Davidoff/Doddema), r.o. 4.14 *'Dat Davidoff contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. (...) Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten.'* Zie in dezelfde zin Vزر. Rb 's-Gravenhage 29 januari 2009, IEPT 20090129 (Lancaster/NRS Trading), r.o. 4.7. Schending van goederenrechtelijke afspraken leidt hooguit tot contractuele aanspraken (zie ook conclusie AG. Stix Hackl (nr. 49) bij het Peak Holding-arrest).

ligt. Zou de eigendom wel bepalend zijn, dan zou de merkhouder met de hantering van allerlei houderschapsconstructies (bruikleen, gebruiksrecht, economisch eigendom e.d.) kunnen bewerkstelligen dat hij zijn merkrecht kan inroepen tegen opvolgende derden, vierden, vijfdien, etc., die feitelijk de beschikking krijgen over de gemerkte waar.<sup>10</sup>

Is Heineken als merkhouder met haar handelen in staat de economische waarde van het merk te realiseren? Ik ben geneigd te zeggen dat de enige manier om de economische waarde van een biermerk te realiseren is om het bier in een gemerkt fust – of anderszins in een gemerkte verpakking – te verkopen aan caféhouders of eindconsumenten. Dit strookt ook met de herkomst(garantie)functie die ten grondslag ligt aan de het uitsluitend recht van de merkhouder het gemerkte product voor het eerst in de EER in het verkeer te mogen brengen. Hierbij speelt als bijzonderheid een rol dat het bier zelf niet gemerkt kan worden. Het lijkt mij, dat juist door het merk in het fust te stansen de merkhouder in het kader van de verkoop van zijn bier realiseert dat de afnemer op de herkomst van het bier kan vertrouwen. Ook al is de eigendom van het fust zelf niet overgegaan, zodoende heeft de merkhouder toch – in de woorden van het Europese Hof – de economische waarde van het merk gerealiseerd of – in de woorden van de A.-G. Stix Hackl – een economisch voordeel behaald uit het merk. Heineken heeft bovendien de bevoegdheid gegeven aan de afnemers van het gemerkte fust bier om het wezenlijke van de waar, i.e. het in het fust bevindende bier, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden.<sup>11</sup> Anders gezegd, omdat het bier in het gemerkte fust wordt vermarkt en de inhoud van het gemerkte fust wordt verkocht, heeft de merkhouder de economische waarde van het merk gerealiseerd.<sup>12</sup>

## Gegronde redenen

Het belang van de merkhouder om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren, is naar mijn mening voldoende gewaarborgd. Ondanks de uitputting van zijn merkrecht, zal de merkhouder immers nog steeds met succes kunnen ageren tegen bezwaarlijke handelingen die de herkomstaanduidingsfunctie van zijn merk schenden. Bedoeld (direct of indirect) verwarringsgevaar kan immers een gegronde reden opleveren in de zin van art. 7 lid 2 MRI, art. 2.23 lid 3 BVIE en art. 13 lid 2 GemMVo. Dit leid ik af uit het in de Heineken/Olm-zaak aangehaalde Viking Gas/Kosan Gas-arrest. Daarin is bepaald dat de merkhouder – ondanks uitputting van het merkrecht – toch kan optreden (dus dat er gegronde redenen zijn) als de verkoopbegeleidende omstandigheden

*‘de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument (...) doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas.’* (onderstrepning toegevoegd, JB)<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Indien derden-afnemers van Heinekenfusten - die niet gebonden zijn aan contractuele verplichtingen van Heineken - de beschikking hebben gekregen over Heinekenfusten, kan volgens de redenering van de A.-G. het ‘in de handel brengen’ en dus uitputting worden aangenomen. Ik denk dat dit ook aan de orde is indien de Heinekenfusten louter door Heineken aan contractueel verbonden caféhouders van Heineken worden geleverd en vervolgens door hen worden opgebruikt en teruggezonden aan Heineken.

<sup>11</sup> Vgl. V.zr. Rb. ’s-Gravenhage 29 januari 2009, *IER* 2009, 32 (Davidoff/Doddema), r.o. 4.13 en V.zr. Rb. ’s-Gravenhage 29 januari 2009, *IEPT* 20090129 (Lancaster/NRS Trading), r.o. 4.6.

<sup>12</sup> Hierin verschilt deze zaak met de omstandigheden in HvJ EG 3 juni 2010, *IER* 2010, 84 (Parfumtestflacons), waar het in het bijzonder gaat om de toestemming van de merkhouder en niet zozeer om het ‘in de handel brengen’. Zie ook r.o. 33 van het Parfumtestflacons-arrest.

<sup>13</sup> HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, *IEPT* 20110714 (Viking Gas/Kosan Gas), r.o. 40.

Gegronde redenen zijn dus aanwezig indien zich in de omstandigheden van het geval direct of indirect verwarringsgevaar voordoet.<sup>14</sup> Daarbij speelt ook in het bijzonder de *post-sale confusion* een rol. Wanneer cafébezoekers een Heinekenfust naar de tap gerold zien, en daardoor in verwarring raken omdat zij niet weten dat het fust met Olmbier gevuld is, zal de merkhouder volgens mij moeten kunnen optreden tegen het onstane verwarringsgevaar, ook al zijn de merkrechten op het fust uitgeput. In zoverre verschillen de sectorpraktijken in de gasflessenmarkt en de verwachtingen van de consument van die in de biermarkt. Waar consumenten bij het inwisselen van hun gasflessen eraan gewend zijn dat de ingeruilde flessen met ander gas worden gevuld, en dit ook gemakkelijk kunnen nagaan,<sup>15</sup> gaan consumenten in een café er naar mijn stellige overtuiging vanuit dat uit het aangesloten Heinekenfust Heinekenbier komt. Zij kunnen ook moeilijk nagaan of dat anders is.

Overigens wordt in de omstandigheden van het geval in het Viking Gas/Kosan Gas-arrest door het Europese Hof geconstateerd dat de economische waarde van de aan de gasflessen verbonden merken is gerealiseerd. Doorslaggevend is daarbij volgens mij niet dat de eigendom van de gemerkte waren is overgegaan. Het Europese Hof spreekt in r.o. 32 van het Viking Gas/Kosan Gas-arrest ook slechts over de ‘verkoop’ van de flessen. Daaruit kan volgens mij niet, zoals ik hiervoor heb uiteengezet, bij wijze van redenering a-contrario een algemene regel worden afgeleid dat indien de eigendom niet is overgegaan de economische waarde van het merk nimmer gerealiseerd is en er daarom nooit sprake kan zijn van uitputting.

Heineken heeft nog het argument opgeworpen dat het statiegeld van € 30,- per fust niet de economische waarde vertegenwoordigt van een fust en (ook) daarom geen sprake is van uitputting (blijkens r.o. 3.2.2). Is het zo dat het bedrag van € 30,- statiegeld per fust maakt dat de economische waarde van het merk in het ter beschikking stellen van het fust zelf zit? Dat komt mij onwaarschijnlijk over. Het gaat zoals gezegd bij het realiseren van de economische waarde van het merk om het bier in het fust en niet om het fust zelf. Bovendien zou dan telkens per gemerkt product moeten worden bepaald hoe vaak het moet zijn uitgegeven om te kunnen beoordelen of de economische waarde van het merk is gerealiseerd. Deze prijs-economische benadering lijkt mij niet werkbaar, alleen al niet omdat deze telkens per product per beroep op uitputting zal moeten worden uitgevoerd.

### Ten slotte

Ik kan leven met de uitkomst van de uitspraak in de Heineken/Olm-zaak, maar niet met de motivering. De Voorzieningenrechter gaat er in de Heineken/Olm-zaak vanuit dat Heineken de fusten ‘in het verkeer’ heeft gebracht.<sup>16</sup> Dit lijkt tegenstrijdig met de aanname dat er geen merkenrechtelijke uitputting kan zijn omdat de eigendom op de fusten niet is overgegaan.

Met deze premisse had direct al moeten worden aangenomen dat de economische waarde van het merk is gerealiseerd – ook al is de eigendom van de Heinekenfusten niet overgegaan. Het bier is immers in het gemerkte fust vermarkt en verkocht.

---

<sup>14</sup> Het lijkt er sterk op dat het Europese Hof de gegronde redenen uitzondering uitbreidt naar direct verwarringsgevaar. Zie ook reeds – voor het ontstaan van indirect verwarringsgevaar waardoor het merkrecht herleeft – HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin), r.o. 80 en 81. Het Hof oordeelt in die zaak ook dat de situatie waarin de merkhouder kan optreden overeenstemt met de gegronde redenen uitzonderingen.

<sup>15</sup> HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, *IEPT* 20110714 (Viking Gas/Kosan Gas), r.o. (39 en) 40.

<sup>16</sup> Zie r.o. 5.4, 1<sup>o</sup> zin, van het Heineken/Olm-vonnissen: ‘*Niet bestreden is dat de Heinekenfusten waarin de woorden ‘PROP/EIG HEINEKEN’ zijn gestanst, door Heineken zijn aangeschaft en in het verkeer gebracht.*’ (onderstreping toegevoegd, JB).

Er wordt naar mijn mening dus ten onrechte geen merkenrechtelijke uitputting aangenomen, waarbij ik aantekenen dat bij het vaststellen van die uitputting geen doorslaggevende betekenis mag worden gegeven aan de omstandigheid dat de eigendom van de gemerkte waren bij de merkhouders achterblijft.

In het vonnis had naar mijn mening ten slotte – langs de maatstaven van het Viking Gas/Kosan Gas-arrest – tot het oordeel moeten worden gekomen dat er sprake is van gegronde redenen voor de merkhouders om op te treden, waarin een gemotiveerd oordeel over het ontstane (directe of indirecte) verwarringsgevaar als gevolg van de bestaande sectorpraktijken en de verwachtingen van de consument in het onderhavige geval besloten had moeten liggen.

Joost Becker, 13 september 2011