

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPEOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOTY EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

BESCHIKKING VAN HET HOF (Tweede kamer)

19 februari 2009 *

„Artikel 104, lid 3, tweede alinea, van het Reglement voor de procesvoering – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d – Recht van houder van ingeschreven merk, bezwaar te maken tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan merk – Begrip ‚gebruik’ – Gebruik van teken dat gelijk is aan merk door handelstussenpersoon in zijn stukken voor zakelijk gebruik – Handelstussenpersoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van een verkoper”

In zaak C-62/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Hof van Cassatie (België) bij beslissing van 7 februari 2008, ingekomen bij het Hof op 18 februari 2008, in de procedure

UDV North America Inc.

tegen

Brandtraders NV,

geeft

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans (rapporteur), kamerpresident, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris en L. Bay Larsen, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: R. Grass,

* Proceestaal: Nederlands

na de verwijzende rechterlijke instantie ervan in kennis te hebben gesteld dat het Hof voornemens is, overeenkomstig artikel 104, lid 3, tweede alinea, van zijn Reglement voor de procesvoering te beslissen bij met redenen omklede beschikking,

na de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie bedoelde belanghebbenden te hebben verzocht, hun eventuele opmerkingen dienaangaande in te dienen,

de advocaat-generaal gehoord,

de navolgende

Beschikking

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
- 2 Dit verzoek werd ingediend in het kader van een geding tussen UDV North America Inc. (hierna: „UDV”), een te Stamford (Verenigde Staten) gevestigde vennootschap, en Brandtraders NV (hierna: „Brandtraders”), een te Zeebrugge (België) gevestigde vennootschap, inzake het gebruik door laatstgenoemde van het gemeenschapsmerk Smirnoff Ice waarvan UDV de houder is.

Toepasselijke bepalingen

- 3 De zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„[...] de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming [heeft] met name ten doel [...] de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en [is] absoluut [...] wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn; [...] de bescherming [...] geldt [ook] in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten; [...] het begrip overeenstemming [dient] in samenhang met het gevaar voor verwarring [...] te worden uitgelegd; [...] het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming”.
- 4 Artikel 9 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk 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) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

- a) het aanbrenge van het teken op de waren of op de verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]

Hoofding en prejudiciële vragen

- 5 UDV is houder van het gemeenschapsmerk Smirnoff Ice. Dit merk is met ingang van 6 maart 2000 onder het nummer 001540913 ingeschreven voor waren van klasse 33 in de zin 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. Deze klasse is omschreven als: „Alcoholhoudende dranken, te weten gedestilleerde spiritualiën en likeuren”.
- 6 Brandtraders exploiteert een website (hierna: „website”) waarop vennootschappen die lid zijn, anonieme advertenties kunnen plaatsen, zowel voor aan- als verkoop. Op deze website kunnen zij eveneens anoniem onderhandelen over hun transacties

en eventueel tot een akkoord komen conform de algemene voorwaarden die op deze website zijn vermeld.

- 7 Ook niet-leden kunnen de website bezoeken, zodat zij een beeld krijgen van het aanbod en de vraag. Er wordt hun echter geen enkele informatie verschaft over de plaats waar de waren zich bevinden of over de gevraagde prijs.
- 8 Conform de algemene voorwaarden stelt Brandtraders, zodra zij op de hoogte wordt gebracht van een akkoord, als commissionair van de verkoper, tegen commissieloon een verkoopovereenkomst op met de koper. Dit wil zeggen dat Brandtraders handelt in eigen naam, maar voor rekening van de verkoper.
- 9 Op 11 december 2001 heeft een verkoper op de website waren aangeboden met als omschrijving „Smirnoff Ice/24 flessen/30 cl/5 %”, met de beschikbare hoeveelheid en het feit dat het waren betrof met het zogenoemde „T I”-douanestatuut, dat wil zeggen waren in extern communautair douanevervoer.
- 10 Op 13 december 2001 heeft een gerechtsdeurwaarder op verzoek van UDV proces-verbaal opgesteld, met daarin een volledige kopie van de website – en dus van het aanbod van de betrokken waren – zoals deze toegankelijk is voor een niet-lid.
- 11 Op 19 december 2001 heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, op eenzijdig verzoek tot staking, neergelegd door UDV, Brandtraders bij beschikking gelast om de betrokken waren in dezelfde staat te bewaren, en aan dit verbod een dwangsom verbonden van 500 EUR per verplaatst artikel. In deze beschikking werd eveneens een deskundige aangewezen om de aangevoerde inbreuk meer precies te omschrijven.
- 12 Gelet op, met name, het deskundigenverslag werden de feiten in het hoofdgeding later als volgt vastgesteld, zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing en uit de stukken.
- 13 Naar aanleiding van het door haar op de website geplaatste aanbod is de in Gibraltar gevestigde vennootschap Hillyard Trading Ltd (hierna: „Hillyard”) tot een akkoord gekomen met de in Norwich (Verenigd Koninkrijk) gevestigde vennootschap Checkprice UK Ltd (hierna: „Checkprice”), voor de verkoop aan laatstgenoemde van 3 040 kartons met 24 flessen Smirnoff Ice met als oorsprong Kaapstad (Zuid-Afrika).
- 14 Op 3 september 2001 heeft Brandtraders in eigen naam maar voor rekening van Hillyard een verkoopovereenkomst gesloten met Checkprice, volgens de verkoopvoorwaarden waarover Hillyard en Checkprice een akkoord hadden bereikt, en heeft zij tevens Hillyard een brief gestuurd waarmee het sluiten van de overeenkomst werd bevestigd. In deze bevestigingsbrief kwam het merk Smirnoff Ice voor, maar niet in de verkoopovereenkomst. In genoemde brief werd eveneens

- vermeld dat Brandtraders optrad in eigen naam maar voor rekening van de verkoper.
- 15 Op 15 oktober 2001 heeft Brandtraders aan Checkprice een factuur gestuurd voor 2 846 kartons niet-ingeklaarde waren, aangezien tijdens het lossen 194 kartons werden beschadigd. In deze factuur was sprake van de verkoopprijs vermeerderd met de commissie van Brandtraders. Ook het merk Smirnoff Ice werd erin vermeld.
 - 16 Na betaling van deze factuur op 22 oktober 2001 werden de waren, die in de haven van Felixstowe (Verenigd Koninkrijk) werden gelost, ter beschikking gesteld van Checkprice. Zij werden vervolgens in het vrije verkeer gebracht.
 - 17 Op 30 oktober 2001, na ontvangst van een op 29 oktober 2001 gedateerde creditnota van Hillyard voor de beschadigde kartons, heeft Brandtraders de haar op 18 september 2001 door Hillyard gezonden factuur voor de betrokken waren betaald. Deze factuur vermeldde het merk Smirnoff Ice.
 - 18 Op 28 december 2001 is Brandtraders door UDV gedagvaard in het kader van een vordering tot staking voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kortgeding.
 - 19 Bij beschikking van 19 april 2002 werd deze vordering ontvankelijk en gegrond verklaard.
 - 20 Volgens deze beschikking, die is gegeven na een procedure op tegenspraak, heeft Brandtraders inbreuken gemaakt op artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 omdat zij, om te beginnen, op 3 september 2001 van Hillyard een partij flessen Smirnoff Ice heeft gekocht, die zij heeft doorverkocht aan Checkprice; vervolgens omdat zij voordien op de website reclame heeft gemaakt voor deze handelstransactie en, ten slotte, omdat zij op 13 december 2001 op deze site opnieuw reclame voor een dergelijke handelstransactie heeft gemaakt. Voorts werd Brandtraders gelast deze inbreuken niet te herhalen op straffe van een dwangsom van 100 EUR per begane inbreuk.
 - 21 Het Hof van beroep te Brussel, waarbij beroep tegen de genoemde beschikking werd aangetekend, heeft deze beschikking bij arrest van 23 september 2003 nietig verklaard, en de door UDV ingediende vordering tot staking ongegrond verklaard.
 - 22 De genoemde rechter heeft geoordeeld, in de eerste plaats, dat het lossen van de waren in de haven van Felixstowe onder beheer van de logistieke partner van Brandtraders, in geen enkel opzicht een gebruik van het merk Smirnoff Ice door laatstgenoemde kan inhouden.
 - 23 In de tweede plaats stelt het Hof van beroep te Brussel dat de informatie niet door Brandtraders op de website wordt geplaatst, en deze vennootschap bovendien geen toezicht houdt op het aanbod dat op deze website wordt geplaatst, zodat het

aanbieden van waren onder het merk Smirnoff Ice waarvan in het hoofdgeding sprake is, niet aan deze vennootschap kan worden toegerekend. De genoemde rechter heeft hieruit opgemaakt dat er in casu geen sprake is van gebruik in de zin van artikel 9, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94.

- 24 In de derde plaats, aangaande de vermelding van het merk Smirnoff Ice in de stukken voor zakelijk gebruik van Brandtraders, met name in de bevestigingsbrief en in de facturen, heeft het Hof van beroep te Brussel geoordeeld dat dit neerkomt op een gebruik in het economisch verkeer, dat bovendien heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Gemeenschap, ook al bevinden de waren zich daar in voorkomend geval niet.
- 25 De genoemde rechter stelt evenwel dat aangezien Brandtraders het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken dat gelijk is aan een merk, niet heeft gebruikt als belanghebbende bij een verkoop van waren waarin zij zelf verbonden partij was, aangezien ze optrad voor rekening van een derde – in dit geval de verkoper –, deze vennootschap geen gebruik heeft gemaakt van dit teken in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94.
- 26 UDV heeft cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie tegen het arrest van 23 september 2003. In dit beroep voerde zij aan dat, anders dan het Hof van beroep te Brussel had geoordeeld, voor de toepassing van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94 niet vereist is dat de betrokken derde – in casu Brandtraders die optreedt als handelstussenpersoon – voor eigen rekening handelt en/of het teken in kwestie gebruikt als belanghebbende in een verkoop van waren waarin hij zelf verbonden partij is, opdat kan worden aangenomen dat deze derde gebruikmaakt van dit teken in de zin van de genoemde bepalingen.
- 27 Daarop heeft het Hof van Cassatie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
- „1) Is het voor het gebruik van het teken in de zin van [artikel] 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94 [...] vereist dat de derde, bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a, van de[ze] verordening:
- a) het teken gebruikt voor eigen rekening?
 - b) het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin hijzelf verbonden partij is?
- 2) Kan een handelstussenpersoon, die optreedt in eigen naam, maar niet voor eigen rekening, gekwalificeerd worden als een derde die het teken gebruikt in de zin van de voormelde bepalingen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

- 28 Van oordeel dat over het antwoord op de gestelde vragen redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, heeft het Hof overeenkomstig artikel 104, lid 3, tweede alinea, van zijn Reglement voor de procesvoering de verwijzende rechter ervan in kennis gesteld dat het voornemens was te beslissen bij een met redenen omklede beschikking, en heeft het de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie bedoelde belanghebbenden verzocht hun eventuele opmerkingen dienaangaande in te dienen.
- 29 In haar antwoord op de uitnodiging van het Hof heeft UDV geen enkel bezwaar geuit tegen het voornemen van het Hof om te beslissen bij een met redenen omklede beschikking. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft op deze uitnodiging geantwoord met de mededeling dat zij geen opmerkingen ter zake zou indienen.
- 30 Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken gebruikt dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
- 31 Om te beginnen moet worden vastgesteld dat één van de inbreuken die aan Brandtraders wordt verweten, en waarover het Hof van beroep te Brussel uitspraak heeft gedaan in die zin dat de vermelding van het merk Smirnoff Ice op de website, zoals in het aanbod dat in het hoofdgeding aan de orde is, niet aan Brandtraders kan worden toegerekend en derhalve geen „gebruik” vormt in de zin van artikel 9, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94, geen deel uitmaakt van het cassatieberoep van UDV, en derhalve evenmin van het verzoek om een prejudiciële beslissing.
- 32 Derhalve hoeft verder niet te worden ingegaan op de argumenten die Brandtraders in haar schriftelijke opmerkingen heeft vermeld, voor zover zij die aangevoerde inbreuk betreffen.
- 33 In de tweede plaats hoeven evenmin te worden onderzocht de argumenten die Brandtraders in haar schriftelijke opmerkingen aanvoert inzake de beginselen die voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof, met name uit het arrest van 18 oktober 2005, *Class International* (C-405/03, Jurispr. blz. I-8735), op het gebied van waren die zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer en betreffende feiten die neerkomen op het aanbieden of invoeren van waren onder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zoals die waarnaar wordt verwezen in artikel 9, lid 2, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

- 34 De inbreuk die in het hoofdgeding wordt aangevoerd betreft immers feiten die verband houden met het gebruik van een dergelijk teken in stukken voor zakelijk gebruik, zoals die welke in artikel 9, lid 2, sub d, van verordening nr. 40/94 worden vermeld, dat volgens het Hof van beroep te Brussel, en zoals in punt 24 van de onderhavige beschikking werd gesteld, heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Gemeenschap, ook al bevinden de waren zich daar in voorkomend geval niet.
- 35 Aangezien dit punt van het arrest van het Hof van beroep te Brussel geen onderdeel vormt van het voor de verwijzende rechter aanhangige cassatieberoep, heeft het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing geen betrekking op het juridische vraagstuk dat door de eerstgenoemde rechter werd beslecht.
- 36 Blijkens de verwijzingsbeslissing zijn de prejudiciële vragen gebaseerd op het uitgangspunt, dat door Brandtraders voor het Hof van beroep te Brussel werd verdedigd en door deze rechter werd aanvaard, dat de vermelding van het merk Smirnoff Ice door deze vennootschap in haar stukken voor zakelijk gebruik, met name in de bevestigingsbrief en in de facturen, niet neerkomt op een gebruik van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94, aangezien Brandtraders dit teken niet heeft gebruikt als belanghebbende bij een verkoop van waren waarin zij zelf verbonden partij was, aangezien zij is opgetreden voor rekening van een derde, in casu de verkoper.
- 37 In haar schriftelijke opmerkingen heeft Brandtraders dit uitgangspunt gebaseerd op de volgende argumenten, die een weergave zijn van die welke zij voor het Hof van beroep te Brussel heeft aangevoerd.
- 38 Naar Belgisch recht handelt een commissionair zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, in eigen naam, maar voor rekening van een derde, de opdrachtgever, in casu de verkoper. Indien hij in een koopovereenkomst optreedt voor rekening van een verkoper, verwerft de commissionair dus geen titel op de waren.
- 39 Brandtraders is evenwel van mening dat zij, mutatis mutandis, een argument aan de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof kan ontleen, en betoogt dat de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan dit merk op grond van zijn uitsluitend recht enkel kan doen verbieden, indien dit gebruik betrekking heeft op de eigen goederen van deze derde.
- 40 Aangezien het gebruik van het genoemde teken door de commissionair in casu per definitie niet zijn eigen waren betreft, kan de houder van het merk in kwestie zich hier niet tegen verzetten op grond van zijn uitsluitend recht.
- 41 Deze argumenten kunnen enkel worden afgewezen.

- 42 Gelet op de vaste rechtspraak van het Hof inzake het begrip „gebruik” in de zin van artikel 5, lid 1, 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) [zie met name arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989; 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017; 11 september 2007, Céline, C-17/06, Jurispr. blz. I-7041, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 57], welke bepaling identiek is aan artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 en op dezelfde wijze moet worden uitgelegd, volstaat het, opdat de houder van een merk zich in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is – die beantwoordt aan de in de genoemde artikelen 5 en 9, lid 1, sub a, bedoelde situatie – te weten wanneer een derde een teken dat gelijk is aan dit merk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, op zijn uitsluitend recht zou kunnen beroepen, dat aan de vier hierna opgesomde voorwaarden is voldaan:
- dit gebruik vindt plaats zonder toestemming van de merkhouder,
 - dit gebruik vindt plaats in het economisch verkeer,
 - het heeft betrekking op waren of diensten,
 - de derde gebruikt dit teken als merk, dat wil zeggen dat het gebruik van het genoemde teken door de derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.
- 43 Gelet op deze toepassingsvoorwaarden, is de omstandigheid dat de betrokken derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij geen titel op deze waren heeft, niet relevant en kan zij op zich dus niet betekenen dat dit gebruik niet onder het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 valt.
- 44 Om te beginnen heeft het Hof geoordeeld dat opdat er sprake kan zijn van een gebruik in het economisch verkeer, dit gebruik moet plaatsvinden in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 40).
- 45 In casu vindt het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik door een marktdeelnemer zoals Brandtraders kennelijk plaats in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd.
- 46 Vaststaat immers dat in het hoofdgeding Brandtraders is opgetreden in het kader van een verkoopovereenkomst, en hiervoor een vergoeding heeft ontvangen. De omstandigheid dat de commissionair in deze context voor rekening van de verkoper heeft gehandeld, is in dit opzicht niet relevant.

- 47 Vervolgens is duidelijk dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op waren, aangezien er ook zonder aanbrengring van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, op de waren van de derde sprake is van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, wanneer de derde dit teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het genoemde teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, in het hoofdgeding in de vorm van het gebruik van het betrokken teken in stukken voor zakelijk gebruik (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Céline, punten 22 en 23).
- 48 Wanneer een dergelijk verband eenmaal is gelegd, is het verder niet relevant dat de derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor het in de handel brengen van waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij hierop geen titel verwerft tijdens de handelstransactie waarin hij optreedt.
- 49 Bovendien kan niet worden betwist dat het gebruik van het genoemde teken door de derde, in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn, en derhalve de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen deze waren en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 60).
- 50 Met een dergelijk gebruik matigt de derde zich in feite immers het essentiële voorrecht aan dat door een merk aan zijn houder wordt verleend, namelijk de uitsluitende bevoegdheid om het betrokken teken te gebruiken om waren te onderscheiden.
- 51 In een dergelijk geval wordt het teken kennelijk gebruikt als merk. Dienaangaande doet het voorts niet ter zake dat de derde dit teken gebruikt om de waren in de handel te brengen voor rekening van een andere marktdeelnemer die als enige de titel heeft op deze waren.
- 52 Ten slotte staat vast dat UDV geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken door Brandtraders.
- 53 Hieruit vloeit voort dat het gebruik, in omstandigheden zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, door een derde van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, valt onder het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94, aangezien kennelijk aan alle in deze bepaling vermelde voorwaarden voor de toepassing van dit begrip is voldaan.
- 54 Gelet op hetgeen voorafgaat, dient op de vragen te worden geantwoord dat het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr. 40/94 betrekking heeft op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen

naam maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

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 van Justitie (Tweede kamer), verklaart voor recht:

Het begrip „gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, heeft betrekking op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Luxemburg, 19 februari 2009.

De griffier

De president van de Tweede kamer

R. Grass

C. W. A. Timmermans

