

Hof van Justitie EG, 1 juli 1999, Sebago**MERKENRECHT****Uitputting**

Geharmoniseerd voor producten uit derde landen richtlijn laat de lidstaten niet de mogelijkheid in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Allereerst zij vastgesteld, dat de partijen in het hoofdgeding, de Franse regering en de Commissie terecht hebben opgemerkt, dat de eerste drie prejudiciële vragen door het Hof in het arrest Silhouette International Schmied (reeds aangehaald) reeds zijn beantwoord. In de punten 18 en 26 van dit arrest verklaarde het Hof namelijk, dat er volgens de tekst zelf van artikel 7 van de richtlijn slechts uitputting van de aan het merk verbonden rechten is, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, en dat de richtlijn de lidstaten niet de mogelijkheid laat in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Toestemming exemplaar gebonden

dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput voor de exemplaren van het product die met de toestemming van de houder op het in deze bepaling bedoelde grondgebied in de handel zijn gebracht.

Dienaangaande zij vastgesteld, dat de tekst van artikel 7, lid 1, van de richtlijn deze vraag niet rechtstreeks beantwoordt, wat evenwel niet wegneemt, dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput voor de exemplaren van het product die met de toestemming van de houder op het in deze bepaling bedoelde grondgebied in de handel zijn gebracht. Voor de exemplaren van dit product die niet met zijn toestemming op dit grondgebied in de handel zijn gebracht, kan de houder

het gebruik van het merk steeds verbieden ingevolge het hem door de richtlijn verleende recht. Deze uitlegging van artikel 7, lid 1, is door het Hof reeds aanvaard. Het Hof heeft namelijk reeds vastgesteld, dat deze bepaling ertoe strekt de verdere verhandeling mogelijk te maken van een exemplaar van een van een merk voorzien product dat met de toestemming van de merkhouders in de handel is gebracht, zonder dat deze zich daartegen kan verzetten (zie arresten Hof van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punten 37 en 38, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-0000, punt 57). Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door artikel 7, lid 2, van de richtlijn, dat verwijst naar de „verdere verhandeling” van de producten, waaruit blijkt dat het uitputtingsbeginsel alleen betrekking heeft op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht met de toestemming van de merkhouders.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jurispr. blz. I-4103; IER 1999, nr. 49; BIE 2000, nr. 61

Hof van Justitie EG, 1 juli 1999

(J.-P. Puissechot, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) en D. A. O. Edward)

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

1 juli 1999 (1)

„Merk — Uitputting van recht van merkhouders — Toestemming van houder”

In zaak C-173/98,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) van het Hof van Beroep te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen Sebago Inc.,

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

en

G-B Unic NV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 7, 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),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J.-P. Puissechot, kamerpresident, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) en D. A. O. Edward, rechters, advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— G-B Unic NV, vertegenwoordigd door R. Byl, advocaat te Brussel,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispaal-Bellanger, onderdirecteur internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Sebago Inc. en Ancienne Maison Dubois et Fils SA, vertegenwoordigd door B. Strowel, advocaat te Brussel, G-B Unic NV, vertegenwoordigd door R. Byl, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, ter terechtzitting van 28 januari 1999, gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 25 maart 1999, het navolgende

Arrest

1. Bij arrest van 30 april 1998, ingekomen bij het Hof op 11 mei daaraanvolgend, heeft het Hof van Beroep te Brussel krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7 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; hierna: „richtlijn”), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „EER-overeenkomst”).

2. Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen Sebago Inc. (hierna: „Sebago”) en Ancienne Maison Dubois et Fils SA (hierna: „Maison Dubois”) enerzijds, en G-B Unic NV (hierna: „G-B Unic”) anderzijds, over de verkoop door laatstgenoemde van producten, voorzien van een merk waarvan Sebago houdster is, zonder dat deze daarin had toestemd.

3. Artikel 7 van de richtlijn, onder het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidt als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor producten 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 producten, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

4. Overeenkomstig artikel 65, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, van de EER-overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

5. Sebago, een vennootschap naar Amerikaans recht, is houdster van twee Benelux-merken „Docksides” en drie Benelux-merken „Sebago”. Deze merken zijn met name ingeschreven voor schoenen. Maison Dubois is de exclusieve distributeur voor de Benelux van de schoenen met de merken van Sebago.

6. In haar brochure „Veertiendaagse Maxi-GB”, nr. 10 van 1996, waarin de prijzen van 29 mei tot en met 11

juni 1996 werden bekendgemaakt, maakte G-B Unic reclame voor de verkoop in haar supermarkten Maxi-GB van schoenen Docksides Sebago. Het ging om 2.561 paar schoenen, vervaardigd in El Salvador en aangekocht bij een in parallelinvoer gespecialiseerde vennootschap naar Belgisch recht. De volledige voorraad is verkocht in de zomer van 1996.

7. Sebago en Maison Dubois betwisten niet, dat de door G-B Unic verkochte schoenen authentieke producten waren. Zij stellen evenwel, dat aangezien zij geen toestemming hadden gegeven voor de verkoop van deze schoenen in de Gemeenschap, G-B Unic niet het recht had deze op dit grondgebied te verkopen.

8. In deze omstandigheden betoogden Sebago en Maison Dubois voor de Belgische rechter, dat G-B Unic inbreuk had gemaakt op het merkrecht van Sebago door deze producten zonder hun toestemming in de Gemeenschap te verkopen. Zij beriepen zich op artikel 13 A, sub 8, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd bij het Benelux-protocol van 2 december 1992 (hierna: „Eenvormige wet”), waarvan de bewoordingen aansluiten bij die van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

9. In zijn verwijzingsarrest wijst het Hof van Beroep te Brussel erop, dat de door partijen in het hoofdgeding gegeven uitlegging van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet op twee wezenlijke punten verschilt: het ene betreft de vraag of in deze bepaling het beginsel van de internationale uitputting is neergelegd (standpunt van G-B Unic) dan wel alleen dat van de communautaire uitputting (standpunt van Sebago), en het andere betreft de vraag onder welke voorwaarden de merkhouders kan worden geacht zijn toestemming te hebben gegeven.

10. Aangaande het tweede punt, stelt G-B Unic, dat aan de toestemmingsvoorwaarde van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet is voldaan wanneer soortgelijke producten van hetzelfde merk met de toestemming van de merkhouders in de Gemeenschap rechtmatig in de handel zijn gebracht. Volgens Sebago daarentegen is haar toestemming vereist voor elke nauwkeurig bepaalde partij goederen, dat wil zeggen voor elke door een bepaalde importeur op een bepaald tijdstip ingevoerde partij. Zij kan dus slechts worden geacht haar toestemming te hebben gegeven, indien G-B Unic kan aantonen dat zij de betrokken schoenen heeft gekocht van een verkoper die deel uitmaakte van het door Sebago in de Gemeenschap opgezette distributienet of van een wederverkoper die weliswaar niet tot dit net behoort, maar deze schoenen in de Gemeenschap rechtmatig heeft gekocht.

11. Ook stelde G-B Unic voor de nationale rechter, dat nu reeds vaststond, dat Sebago impliciet had ingestemd met de verkoop van de litigieuze schoenen in de Gemeenschap, doordat zij haar Salvadoraanse licentiehouder geen verbod had opgelegd om deze producten naar de Gemeenschap uit te voeren. Het Hof van Beroep te Brussel stelde evenwel uitdrukkelijk vast, dat niet is aangetoond dat een licentie is verleend, waarvan het bestaan door Sebago werd betwist, en dat in deze omstandigheden het enkele feit dat de Salvadoraanse

fabrikant de betrokken producten naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd, geen grond opleverde om als vaststaand te aanvaarden, dat Sebago toestemming had verleend voor de verkoop van die producten in de Gemeenschap.

12. In deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

„Moet artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd, dat het aan het merk verbonden recht de houder ervan toestaat zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor authentieke producten die in de Europese Economische Gemeenschap (uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, ingevolge de Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte) niet in de handel zijn gebracht door de houder of met zijn toestemming, wanneer:

— de van het merk voorziene producten rechtstreeks afkomstig zijn uit een land buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte,

— de van het merk voorziene producten afkomstig zijn uit een land van de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte waar zij zonder de toestemming van de merkhouder of zijn vertegenwoordiger transiteren,

— de producten zijn gekocht in een land van de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte waar zij voor het eerst in de handel zijn gebracht zonder de toestemming van de merkhouder of zijn vertegenwoordiger,

— van het merk voorziene producten die identiek zijn met authentieke producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of vroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming,

— van het merk voorziene producten die soortgelijk zijn aan authentieke producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of vroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming?”

13. Om te beginnen zij opgemerkt, dat het Hof in het [arrest van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied \(C-355/96\)*](#), Jurispr. blz. I-4799), dat is geweest na de uitspraak van het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak, voor recht heeft verklaard, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn, zoals gewijzigd bij de EER-Overeenkomst, zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor producten die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

14. Volgens de partijen in het hoofdgeding en volgens de Franse regering en de Commissie heeft het Hof op de eerste drie vragen een antwoord gegeven in het [arrest *Silhouette International Schmied*](#) (reeds aangehaald), zodat alleen de laatste twee vragen dienen te worden beantwoord.

15. Aangaande deze laatste vragen zijn Sebago en Maison Dubois alsook de Franse regering en de Commissie van mening, dat de toestemming van de merkhouder voor de verkoop in de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) van een partij goederen, de aan het merk verbonden rechten niet uitput voor de verkoop van andere partijen van zijn producten, ook al zijn zij identiek.

16. Volgens G-B Unic daarentegen verlangt artikel 7 van de richtlijn niet dat de toestemming betrekking heeft op de nauwkeurig bepaalde partij parallel ingevoerde goederen. Zij baseert zich met name op de wezenlijke functie van het merk, die er volgens de rechtspraak van het Hof in bestaat de consument de identiteit van de oorsprong van het product te waarborgen, zodat de consument dit product zonder mogelijke verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. Haars inziens houdt deze functie evenwel niet in, dat de houder het recht kan hebben de invoer van authentieke producten te verbieden. Volgens haar kan dus niet worden gesteld, dat artikel 7 van de richtlijn enkel betrekking heeft op de toestemming van de houder voor de verkoop van de ingevoerde exemplaren van originele producten. Volgens G-B Unic is er dus toestemming in zin van artikel 7 van de richtlijn, zodra toestemming is gegeven voor het betrokken type producten.

17. Allereerst zij vastgesteld, dat de partijen in het hoofdgeding, de Franse regering en de Commissie terecht hebben opgemerkt, dat de eerste drie prejudiciële vragen door het Hof in het [arrest *Silhouette International Schmied*](#) (reeds aangehaald) reeds zijn beantwoord. In de punten 18 en 26 van dit arrest verklaarde het Hof namelijk, dat er volgens de tekst zelf van artikel 7 van de richtlijn slechts uitputting van de aan het merk verbonden rechten is, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, en dat de richtlijn de lidstaten niet de mogelijkheid laat in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht.

18. Vervolgens zij opgemerkt, dat de nationale rechter met zijn laatste twee vragen in wezen wenst te vernemen, of er toestemming in de zin van artikel 7 van de richtlijn is, wanneer de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, dan wel of de toestemming betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

19. Dienaangaande zij vastgesteld, dat de tekst van artikel 7, lid 1, van de richtlijn deze vraag niet rechtstreeks beantwoordt, wat evenwel niet wegneemt,

dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput voor de exemplaren van het product die met de toestemming van de houder op het in deze bepaling bedoelde grondgebied in de handel zijn gebracht. Voor de exemplaren van dit product die niet met zijn toestemming op dit grondgebied in de handel zijn gebracht, kan de houder het gebruik van het merk steeds verbieden ingevolge het hem door de richtlijn verleende recht.

20. Deze uitlegging van artikel 7, lid 1, is door het Hof reeds aanvaard. Het Hof heeft namelijk reeds vastgesteld, dat deze bepaling ertoe strekt de verdere verhandeling mogelijk te maken van een exemplaar van een van een merk voorzien product dat met de toestemming van de merkhouder in de handel is gebracht, zonder dat deze zich daartegen kan verzetten (zie arresten [Hof van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95](#), Jurispr. blz. I-6013, punten 37 en 38, en [23 februari 1999, BMW, C-63/97](#), Jurispr. blz. I-0000, punt 57). Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door artikel 7, lid 2, van de richtlijn, dat verwijst naar de „verdere verhandeling” van de producten, waaruit blijkt dat het uitputtingsbeginsel alleen betrekking heeft op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht met de toestemming van de merkhouder.

21. Ook zij eraan herinnerd, dat de gemeenschapswetgever met de vaststelling van artikel 7 van de richtlijn, dat de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt tot de gevallen waarin de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, heeft gepreciseerd dat het op de markt brengen buiten dit grondgebied geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen de invoer van deze producten zonder zijn toestemming en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) te controleren. Deze bescherming zou evenwel worden uitgehold, indien het recht van de merkhouder zou zijn uitgeput in de zin van artikel 7 zodra hij heeft ingestemd met het op de markt brengen op dit grondgebied van producten die identiek zijn met of soortgelijk aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

22. Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd,

— dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, en dat deze bepaling de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht;

— dat er slechts toestemming is in de zin van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

Kosten

23. De kosten door de Franse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. 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.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 30 april 1998 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd,

— dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de Europese Economische Ruimte sedert de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) in de handel zijn gebracht, en dat deze bepaling de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht;

— dat er slechts toestemming is in de zin van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

Conclusie Advocaat-Generaal F.G. Jacobs

1. In zijn recent arrest in de zaak *Silhouette International Schmied*(2) verklaarde het Hof, dat artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn(3) zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in de handel zijn gebracht. Alleen wanneer waren binnen de EER door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel worden gebracht, zijn de merkrechten dus op het eerste gezicht(4) uitgeput: het buiten de EER door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel brengen van waren put deze rechten niet uit. Het communautair merkenrecht huldigt dus het beginsel van de EER-uitputting, doch niet van de internationale uitputting.

2. Het prejudiciële verzoek van het Hof van Beroep te Brussel betreft in hoofdzaak de vraag, of de merkhouder kan worden geacht te hebben ingestemd met het in de handel brengen in de EER van een van buiten de EER ingevoerde partij van zijn producten, omdat hij heeft ingestemd met het in de handel brengen in de EER van andere partijen van identieke of soortgelijke producten.

De feiten

3. De eerste appellante, Sebago Inc., is een vennootschap naar Amerikaans recht. Zij is houdster van twee Benelux-merken *Docksides* en drie Benelux-merken

Sebago. Alle vijf merken zijn met name ingeschreven voor schoenen.

4. De tweede appellante, Ancienne Maison Dubois et Fils SA, is de exclusieve distributeur in de Benelux van Sebago's schoenen en alle toebehoren. Ik zal de twee appellanten kortweg Sebago noemen.

5. Sebago stelt, dat verweerster, G-B Unic, inbreuk maakte op haar merkrechten door zonder haar toestemming haar producten in de Gemeenschap in de handel te brengen. G-B Unic verklaarde 2 561 paar schoenen made in El Salvador te hebben gekocht van een in parallelimport gespecialiseerde vennootschap naar Belgisch recht (die de betrokken schoenen dus vermoedelijk van buiten de EER importeerde). In haar brochure Veertiendaagse Maxi-GB nr. 10 van 1996, waarin de prijzen van 29 mei tot en met 11 juni 1996 werden bekendgemaakt, adverteerde G-B Unic voor in haar supermarkten Maxi-GB te koop aangeboden schoenen Docksides Sebago. De volledige voorraad is verkocht in de zomer van 1996.

6. Sebago betwist niet, dat de door G-B Unic verkochte schoenen authentieke producten waren. Aangezien zij geen toestemming had gegeven voor de verkoop van deze schoenen in de Gemeenschap, mocht G-B Unic deze aldaar evenwel niet verkopen. Sebago beroept zich op artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige Benelux-wet op de warenmerken, zoals gewijzigd bij het Benelux-protocol van 2 december 1992. Artikel 13 A, lid 8, is gesteld in dezelfde termen als artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn (hierna: richtlijn), dat aan de orde was in het arrest van het Hof in de zaak Silhouette International Schmied en dat ik hierna weergeef in punt 14.

7. Volgens het Hof van Beroep verschilt de uitlegging door partijen van artikel 13 A, lid 8, op twee wezenlijke punten: het ene betreft de vraag of dit artikel het beginsel van de internationale uitputting (standpunt van G-B Unic) dan wel alleen dat van de communautaire uitputting (Sebago's standpunt) huldigt; en het tweede betreft de vraag onder welke voorwaarden de merkhouder kan worden geacht zijn toestemming te hebben gegeven.

8. Aangaande het tweede punt stelt G-B Unic, dat aan de toestemmingsvoorwaarde van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet is voldaan, wanneer soortgelijke producten van hetzelfde merk met de toestemming van de merkhouder in de EER rechtmatig in de handel zijn gebracht. Tot staving haalt zij twee vonnissen van de Handelsrechtbank van Brussel aan(5). Volgens Sebago daarentegen is haar toestemming vereist voor elke nauwkeurig bepaalde partij goederen, dat wil zeggen voor elke door een bepaalde importeur op een bepaald tijdstip ingevoerde partij. Zij kan dus slechts worden geacht haar toestemming te hebben gegeven, indien G-B Unic kan aantonen - wat zij niet heeft gedaan -, dat zij de betrokken schoenen heeft gekocht van een verkoper die deel uitmaakte van het door Sebago in de Gemeenschap opgezette distributienet of van een wederverkoper die weliswaar niet tot dit net behoort, doch deze schoenen in de Gemeenschap rechtmatig heeft gekocht.

9. Ook stelde G-B Unic voor de nationale rechter, dat Sebago haar Salvadoraanse licentiehouders geen verbod heeft opgelegd de betrokken schoenen naar de Gemeenschap uit te voeren, zodat zij moet worden geacht impliciet te hebben ingestemd met de verkoop ervan in de Gemeenschap. Volgens het Hof van Beroep te Brussel is dit argument evenwel irrelevant omdat niet is aangetoond, dat Sebago een licentie voor het gebruik van het merk in El Salvador (waarvan het bestaan door Sebago is betwist) heeft verleend.

10. Het Hof van Beroep te Brussel verwees de volgende vragen naar het Hof:

Moet artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd, dat het aan het merk verbonden recht de houder ervan toestaat zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor authentieke producten die in de Europese Economische Gemeenschap (uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, ingevolge de Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte) niet in de handel zijn gebracht door de houder of met zijn toestemming, wanneer:

- de van het merk voorziene producten rechtstreeks afkomstig zijn uit een land buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte,
- de van het merk voorziene producten afkomstig zijn uit een land van de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte waar zij zonder de toestemming van de merkhouder of zijn vertegenwoordiger transiteren,
- de producten zijn gekocht in een land van de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte waar zij voor het eerst in de handel zijn gebracht zonder de toestemming van de merkhouder of zijn vertegenwoordiger,
- van het merk voorziene producten die identiek zijn met authentieke producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of vroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming,
- van het merk voorziene producten die soortgelijk zijn aan authentieke producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of vroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming?

11. G-B Unic, de Franse regering en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen gemaakt. Ter terechtzitting waren Sebago, G-B Unic en de Commissie vertegenwoordigd.

De merkenrichtlijn

12. De in casu toepasselijke bepalingen van de merkenrichtlijn zijn de artikelen 5 en 7 onder het opschrift

Rechten verbonden aan het merk respectievelijk Uitputting van het aan het merk verbonden recht.

13. Artikel 5 luidt als volgt:

1. Het ingeschreven merk 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) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) 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.

(...)

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

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

14. Artikel 7 beperkt evenwel de krachtens artikel 5 de verleende rechten als volgt:

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 producten, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

15. Ofschoon artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn verwijst naar het in de handel brengen in de Gemeenschap, moet het beginsel van de uitputting van de rechten worden uitgebreid tot de EER. De richtlijn was een van de besluiten die in het EER-recht is opgenomen door de Overeenkomst betreffende de EER(6), die op 1 januari 1994 in werking is getreden.(7) Door de wijziging van artikel 7, lid 1, van de richtlijn door bijlage XVII bij de EER-overeenkomst is voor de toepassing van deze overeenkomst niet langer sprake van het in de handel brengen in de Gemeenschap, maar in de EER: de uitdrukking in de Gemeenschap is vervangen door de woorden in een overeenkomstsluitende partij.(8)

Standpuntbepaling

16. De verwezen vraag is wat ingewikkeld geformuleerd, maar in hoofdzaak gaat het om twee punten.

17. Het eerste punt, namelijk of artikel 7, lid 1, van de richtlijn het beginsel van de internationale uitputting van de merkrechten huldigt, is sinds de prejudiciële vraag is gesteld, opgelost in het arrest van het Hof in de zaak *Silhouette International Schmied*.(9) In dat arrest verklaarde het Hof, dat artikel 7, lid 1, alleen voorziet

in de EER-uitputting en dat het in strijd met de richtlijn zou zijn, indien een lidstaat het aan het merk verbonden recht als uitgeput zou beschouwen voor buiten de EER in de handel gebrachte waren. Derhalve moet de eenvormige wet (die zoals gezegd, is gesteld in dezelfde termen als artikel 7, lid 1, van de richtlijn) aldus worden uitgelegd, dat zij alleen voorziet in EER-uitputting. Ook al werden de schoenen buiten de EER met Sebago's toestemming in de handel gebracht, levert dit geen afdoende reden op om Sebago voor deze schoenen de uitoefening van haar merkrechten binnen de EER te ontzeggen.

18. Beslissend is dus het tweede geschilpunt tussen partijen: houdt de toestemming van een merkhouder met de verkoop in de EER van een nauwkeurig bepaalde partij producten, voorzien van zijn merk, in, dat hij zijn recht heeft uitgeput om zich te verzetten tegen de verkoop binnen de EER van andere partijen van zijn van hetzelfde merk voorziene identieke (of soortgelijke) producten?(10) Met andere woorden kan de verwijzing in artikel 7, lid 1, van de richtlijn naar toestemming met het in de handel brengen van waren in de Gemeenschap aldus worden uitgelegd, dat daarmee wordt bedoeld de toestemming voor het in de handel brengen van een nauwkeurig bepaald soort waren (dat wil zeggen een productlijn) veeleer dan voor elke partij van een nauwkeurig bepaald soort waren?

19. Volgens Sebago, de Franse regering en de Commissie put de toestemming van de merkhouder voor de verkoop in de EER van een partij goederen, de aan het merk verbonden rechten niet uit voor de verkoop van andere partijen van zijn producten, ook al zijn zij identiek. *G-B Unic* stelt het tegendeel.

20. In de eerste plaats is het dienstig in te gaan op de aard van het uitputtingsbeginsel in een zuivere intracommunautaire context. Naar gemeenschapsrecht kan de uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap belemmeren, doch gerechtvaardigd zijn krachtens artikel 36 EG-Verdrag. Gebruik van een merk wordt zeer ruim opgevat(11), zodat velerlei vormen van aanwending ervan in verband met goederen een merkinbreuk kunnen opleveren. Indien geen beperking was gesteld op de uitoefening van merkrechten, zouden wederverkopers met het oog op de wederverkoop van rechtmatig aangekochte gemerkte waren voor deze wederverkoop en voor andere transacties met betrekking tot deze waren in theorie de toestemming van de merkhouder moeten krijgen.

21. Naar gemeenschapsrecht betreft het uitputtingsbeginsel duidelijk de verdere transacties van gemerkte waren, nadat zij door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel(12) zijn gebracht. Indien een merkhouder een nauwkeurig bepaalde partij goederen in de handel brengt, brengt hij alleen deze partij goederen in de handel: kennelijk brengt hij aldus niet alle andere partijen van identieke (of soortgelijke) goederen uit zijn voorraad in de handel, zodat hij voor deze partijen zijn recht om voorwaarden voor de detailverkoop te stellen, onbeperkt kan blijven uitoefenen.

22. Weliswaar wordt het uitputtingsbeginsel, zoals overigens ook in artikel 7, lid 1, van de richtlijn, gewoonlijk nogal vaag geformuleerd door gewoon te verwijzen naar de uitputting van de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel gebrachte producten, doch artikel 7, lid 1, dient te worden gelezen in samenhang met artikel 7, lid 2, over uitzonderingen op het uitputtingsbeginsel waarin wordt verwezen naar de verdere verhandeling van de waren. Het Frans bezigt de woorden *commercialisation ultérieure*, waaruit mijns inziens nog duidelijker dan in het Engels (*further commercialisation*) blijkt, dat het uitputtingsbeginsel geen andere verkopen van hetzelfde soort producten betreft, doch veeleer latere transacties van nauwkeurig bepaalde producten na eerste verkoop.

23. Bovendien spreekt het Hof in zijn arrest in de zaak *Christian Dior*(13) van uitputting van het recht van wederverkoop(14) en in de Franse versie van zijn arrest in de zaak *BMW*(15) verklaart het Hof, dat artikel 7 la *commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu d'une marque* (cursivering van mij) mogelijk maakt.(16)

24. Het gemeenschapsrechtelijk beginsel van de uitputting van de merkrechten betreft dus overduidelijk, althans wat het verkeer binnen de EER betreft, alleen nauwkeurig bepaalde producten of partijen van producten en geen volledige productlijnen.

25. Ik kom nu tot de vraag, of de merkhouder het recht heeft zich te verzetten tegen de invoer van een door hem of met zijn toestemming buiten de EER in de handel gebrachte nauwkeurig bepaalde partij goederen(17). G-B Unic aanvaardt, dat de merkhouder gelet op de tekst van artikel 7, lid 1, zijn recht om zich te verzetten tegen de import van die partij slechts heeft uitgeput, indien hij heeft ingestemd met het in de handel brengen ervan binnen de EER. Haars inziens is er evenwel een dergelijke toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, wanneer de merkhouder heeft ingestemd met het in de handel brengen in de EER van andere nauwkeurig bepaalde partijen van het betrokken product, aangezien hij aldus impliciet heeft ingestemd met het in de handel brengen in de EER van de gehele productlijn.

26. Tot staving van deze stelling betoogt G-B Unic, dat wanneer authentieke producten buiten de EER in de handel worden gebracht, de invoer van deze producten in de EER geen afbreuk doet aan de functie van een merk als oorsprongs- en kwaliteitsaanduiding. Zoals ik zei in mijn conclusie in de zaak *Silhouette International Schmied*, zijn deze argumenten erg aantrekkelijk, doch zij konden in die zaak niet de stelling ontcrachten, dat de richtlijn de lidstaten verbiedt te kiezen voor internationale uitputting. Zij kunnen hier dus evenmin worden aangevoerd om dat arrest zijn werking te ontnemen, waarop zoals ik zal aantonen, het aanvaarden van de uitlegging van G-B Unic van artikel 7, lid 1, zou neerkomen.

27. Volgens G-B Unic staat artikel 7, lid 1, de merkhouder toe zich te verzetten tegen parallelinvoer uit derde landen zolang hij niet zelf een identiek (of soortgelijk) product in de EER in de handel heeft gebracht,

doch niet daarna. Weliswaar kan dat beperkte recht de merkhouder in sommige gevallen een echt voordeel opleveren, aangezien het voordelig kan zijn de geschikte markt en het geschikte ogenblik te kunnen kiezen om een product op een specifieke markt te lanceren. In de grote meerderheid van de gevallen waarin de merkhouder het product niet reeds in de EER in de handel brengt, is dat waarschijnlijk te verklaren doordat hij geen bezwaar heeft tegen het op de markt brengen van het product aldaar, omdat het niet in concurrentie staat met het product dat hij zelf op de markt brengt of doordat hij een gegronde reden heeft in de zin van artikel 7, lid 2, om zich te verzetten tegen invoer, bijvoorbeeld omdat het betrokken product om een of andere aanneemelijke reden ongeschikt is voor de EER-markt. De kwestie van de internationale uitputting zal dus waarschijnlijk niet in het geding komen, tenzij de merkhouder reeds identieke (of soortgelijke) producten in de EER in de handel brengt: dan pas wordt hij gevoelig voor parallelinvoer.

28. Met de stelling dat een merkhouder, als hij eenmaal heeft ingestemd met het op de markt brengen van een nauwkeurig bepaalde partij producten in de EER, moet worden geacht te hebben ingestemd met het op de markt brengen van andere identieke (of soortgelijke) partijen, wordt de uitspraak van het Hof dat het uitputtingsbeginsel tot de EER beperkt is, verregaand uitgehold. In de praktijk zou het erop neerkomen dat een regel van internationale uitputting wordt toegepast, aangezien alle parallelinvoer behoudens gegronde redenen noodzakelijkerwijs tot de EER zou moeten worden toegelaten.

29. Deze beperking van de werking van de richtlijn, zoals uitgelegd in het arrest *Silhouette International Schmied* van het Hof, kan wenselijk lijken en zou ongetwijfeld gunstig worden onthaald in vele handelskringen. Zoals het Hof in de zaak *Silhouette* opmerkte, was voor het Hof evenwel geen enkel argumentvoorgedragen, dat de richtlijn aldus kan worden uitgelegd, dat zij een regel van internationale uitputting stelt. Het geschil betrof alleen de vraag of de richtlijn dit aan de lidstaten overlaat. Het opleggen van internationale uitputting op de wijze als gesteld door G-B Unic valt bezwaarlijk af te leiden uit de tekst van artikel 7, lid 1. Evenmin blijkt zulks in de bedoeling van de gemeenschapswetgever te hebben gelegen.(18)

30. Mijns inziens kan van het Hof niet worden verwacht de wetgeving op haar kop te zetten, zij het om een hoogst wenselijk doel te bereiken. Indien de richtlijn onaanvaardbare gevolgen heeft, moet de richtlijn worden gewijzigd of zoals het Hof in punt 30 van zijn arrest in de zaak *Silhouette International Schmied* opmerkte, moeten internationale overeenkomsten, zoals in het kader van de EER is gebeurd, worden gesloten om het uitputtingsbeginsel uit te breiden tot in derde landen op de markt gebrachte producten.

31. Mitsdien concludeer ik, dat Sebago niet kan worden geacht te hebben ingestemd met het op de markt brengen van de betrokken partij goederen door te hebben ingestemd met het op de markt brengen in de EER van andere partijen van identieke of soortgelijke producten.

Artikel 7, lid 1, van de richtlijn moet dus aldus worden uitgelegd, dat wanneer goederen door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, hij daarom niet het recht verliest zijn merk-rechten uit te oefenen om zich te verzetten tegen de invoer in de EER van andere identieke of soortgelijke van zijn merk voorziene producten.

Conclusie

32. Mitsdien stel ik voor de vragen van het Hof van Be-roep te Brussel te beantwoorden als volgt:

1) Nationale regels die voorzien in de uitputting van de aan een merk verbonden rechten voor buiten de EER onder dat merk door de merkhouder of met zijn toe-stemming op de markt gebrachte producten, zijn in strijd met artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 be-treffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betref-fende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

2) Artikel 7, lid 1, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat wanneer goederen door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, hij daarom niet het recht verliest zijn merk-recht uit te oefenen om zich te verzetten tegen de invoer in de EER van andere identieke of soortgelijke van zijn merk voorziene producten.

10: - Deze vraag had kunnen rijzen in het arrest van het Hof van 20 maart 1997, *Phytheron International* (C-352/95, Jurispr. blz. I-1729), indien de feiten in de verwijzingsbeschikking anders waren beschreven (zie punten 11 en 12 van mijn conclusie in die zaak).

11: - Zie artikel 5, lid 3, van de richtlijn (aangehaald in punt 13 supra).

12: - Zie, bijvoorbeeld, punt 8 van het arrest van 31 ok-tober 1974, *Winthrop* (16/74, Jurispr. blz. 1183).

13: - Arrest Hof van 4 november 1997, *Parfums Chris-tian Dior* (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013).

14: - Punt 37 van het arrest.

15: - Arrest Hof van 23 februari 1999, *BMW* (C-63/97, Jurispr. blz. I-0000).

16: - Punt 57 van het arrest.

17: - Ofschoon in casu niet duidelijk is, of er wel toe-stemming voor het in de handel brengen buiten de EER was: zie punt 9 supra.

18: - Zie de punten 18 en 19 van het arrest en de punten 31 en 32 van mijn conclusie in die zaak.

Noten bij Conclusie A.-G.

1: Oorspronkelijke taal: Engels.

2: - Arrest van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799).

3: - Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het mer-kenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

4: - Om gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, kunnen merk-rechten als niet uitgeput worden be-schouwd.

5: - Handelsrechtbank Brussel, 16 april 1997, niet ge-publiceerd, *GTR Group/G-B Unic & Exmin Europe*; Handelsrechtbank Brussel, 8 september 1997, niet ge-publiceerd, *Texeuropean/Parimpex Belgium*.

6: - PB 1994, L 1, blz. 3.

7: - 1 mei 1995 voor Liechtenstein.

8: - Bladzijde 483. Bovendien bevat protocol 28 betref-fende intellectuele eigendom een artikel 2 met het opschrift *Uitputting van de rechten*. Artikel 2, lid 1, luidt: Voor zover de uitputting is geregeld in maatrege-len of in de jurisprudentie van de Gemeenschap, voorzien de overeenkomstsluitende partijen in een zo-danige uitputting van de intellectuele-eigendomsrechten als in het gemeenschapsrecht is vastgelegd. Onverminderd de toekomstige ontwikke-ling van de jurisprudentie zal deze bepaling worden uitgelegd in de zin van de relevante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, die dateren van voor de ondertekening van de Overeen-komst.

9: - Aangehaald in voetnoot 1.