

Hof van Justitie EG, 20 november 2001, Davidoff**MERKENRECHT – Europese uitputting – invoer van buiten EG afkomstige waren – toestemming voor verhandeling in EG****Richtlijn harmoniseert communautaire uitputting – geen ruimte voor nationaal recht lid-staten**

Er zij aan herinnerd dat de gemeenschapswetgever in de artikelen 5 en 7 van de richtlijn de regel van de communautaire uitputting heeft geformuleerd, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Door die bepalingen vast te stellen heeft de gemeenschapswetgever de lidstaten niet de mogelijkheid gelaten om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Prejudiciële vragen – wanneer kan merkhouder geacht worden bij toestemming voor verhandeling buiten EER tevens toestemming tot invoer in EER te hebben gegeven?

Met zijn prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter hoofdzakelijk te vernemen, in welke omstandigheden de merkhouder kan worden geacht, rechtstreeks of indirect erin te hebben toegestemd dat derden die eigenaar zijn van de van dat merk voorziene waren die door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, die waren in de EER invoeren en in de handel brengen

Toestemming beslissend voor uitdoving recht om invoer in EER te verbieden

Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere derde "die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen", te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren "door de houder of met zijn toestemming" in de EER in de handel zijn gebracht.

Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uit artikel 5 van de richtlijn voortvloeiend uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren, het beslissende element te zijn voor de uitdoving van dat recht.

Toestemming tot invoer in EER is een communautair begrip en niet onderworpen aan nationaal recht

Aangezien het aan de gemeenschapswetgever staat, de rechten van de merkhouder in de lidstaten van de Gemeenschap te bepalen, kan niet worden aanvaard dat op grond van de wet die van toepassing is op de overeenkomst voor het in de handel brengen buiten de EER, bepalingen worden toegepast die de door de artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn verleende bescherming beperken. Indien het begrip toestemming onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dat voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben, dat de bescherming verschilt naar gelang van de betrokken wet.

Positieve uitdrukking toestemming waaruit met zekerheid blijkt dat merkhouder afstand van zijn recht heeft willen doen is vereist

Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder dat hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.

In beginsel expliciete toestemming vereist, maar impliciete toestemming is mogelijk

Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

Bewijslast ligt bij derde die zich op toestemming tot invoer in EER beroept

Het is aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren, en is het niet aan de merkhouder, het ontbreken van toestemming te bewijzen.

Impliciete toestemming kan niet eenvoudig worden aangenomen uit stilzwijgen merkhouder

Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan niet voortvloeien uit (i) het enkele stilzwijgen van de merkhouder, (ii) het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, (iii) het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen, en (iv) de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of, op zijn minst, het recht om de waren later in de EER te verhandelen.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jur. blz. I-8691; NJ 2002, 183; IER 2002, nr. 4.

Hof van Justitie EG, 20 november 2001

(G.C. Rodríguez Iglesias, P. Jann, N. Colneric, S. von Bahr, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris, C.W.A. Timmermans)

In de gevoegde zaken C-414/99 tot en met C-416/99, betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court) (Verenigd Koninkrijk), in de aldaar aanhangige gedingen tussen Zino Davidoff SA

en

A & G Imports Ltd (C-414/99),
tussen

Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd
en

Tesco Stores Ltd,
Tesco plc (C-415/99)
en tussen

Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd
en

Costco Wholesale UK Ltd, voorheen Costco UK Ltd (C-416/99),

om een prejudiciële beslissing 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), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3),

wijst

(...)

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door M. Silverleaf, QC, en R. Hacon, barrister, geïnstrueerd door R. Swift, solicitor,

- Levi Strauss & Co. en Levi Strauss (UK) Ltd, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, geïnstrueerd door Baker & MacKenzie, solicitors,

- A & G Imports Ltd, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, en C. May, barrister, geïnstrueerd door A. Millmore en I. Mackie, solicitors,

- Tesco Stores Ltd en Tesco plc, vertegenwoordigd door G. Hobbs en D. Alexander, barrister, geïnstrueerd door C. Turner en E. Powell, solicitors,

- Costco Wholesale UK Ltd, vertegenwoordigd door G. Hobbs en D. Alexander, geïnstrueerd door G. Heath en G. Williams, solicitors,

- de Duitse regering, vertegenwoordigd door W.-D. Plessing, A. Dittrich en B. Muttelsee-Schön als gemachtigden,

- de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger en A. Maitrepierre als gemachtigden,

- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

- de Finse regering, vertegenwoordigd door E. Bygglin als gemachtigde,

- de Zweedse regering, vertegenwoordigd door A. Kruse als gemachtigde,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde,

- de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door A.-L. H. Rolland als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door M. Silverleaf; Levi Strauss & Co. en Levi Strauss (UK) Ltd, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson; A & G Imports Ltd, vertegenwoordigd door G. Hobbs en C. May; Tesco Stores Ltd, Tesco plc en Costco Wholesale UK Ltd, vertegenwoordigd door G. Hobbs en D. Alexander; de Duitse regering, vertegenwoordigd door H. Heitland als gemachtigde; de Franse regering, vertegenwoordigd door A. Maitrepierre; de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door P. Dyrberg en D. Sif Tynes als gemachtigden, ter terechtzitting van 16 januari 2001,

gehoord de **conclusie van de advocaat-generaal** ter terechtzitting van 5 april 2001,

het navolgende

Arrest

1. Bij een beschikking van 24 juni 1999 (zaak C-414/99) en twee beschikkingen van 22 juli 1999 (zaken C-415/99 en C-416/99), ingekomen bij het Hof op 29 oktober daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), krachtens artikel 234 EG in de eerste zaak zes prejudiciële vragen en in elk van de twee andere zaken drie identieke 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), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: "richtlijn").

2. Deze vragen zijn gerezen in het kader van drie gedingen tussen enerzijds twee houders van in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken en een houder van een merklicentie en anderzijds vier vennootschappen naar Engels recht, betreffende het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk van eerder buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: "EER") op de markt gebrachte waren.

Het rechtskader

3. Artikel 5 van richtlijn 89/104, getiteld "Rechten verbonden aan het merk", bepaalt:

"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;

(...)

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

(...)

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; (...)"

4. Artikel 7 van richtlijn 89/104, getiteld "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 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 waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

5. Overeenkomstig artikel 65, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, van de EER-overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking "in de Gemeenschap" is vervangen door de woorden "in een overeenkomstsluitende partij".

6. De richtlijn is met ingang van 31 oktober 1994 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd bij de Trade Marks Act 1994.

De hoofdgedingen

Zaak C-414/99

7. Zino Davidoff SA (hierna: "Davidoff") is houder van twee merken, Cool Water en Davidoff Cool Water, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en worden gebruikt voor een ruim assortiment toiletartikelen en cosmetica. De producten die door Davidoff of voor haar rekening worden vervaardigd en met haar toestemming die merken dragen, worden door Davidoff of voor haar rekening zowel in de EER als daarbuiten verkocht.

8. Zij dragen partijnummers. Deze worden aangebracht ter voldoening aan de bepalingen van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169), in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd bij de Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (SI 2925/1996). De vraag, of de partijnummers ook andere doeleinden dan de nakoming van richtlijn 76/768 en de nationale uitvoeringsbepalingen dienen, is door de verwijzende rechter niet beslecht.

9. In 1996 heeft Davidoff met een handelaar in Singapore een alleenverkoopovereenkomst gesloten. Luidens die overeenkomst verbond de distributeur zich ertoe, enerzijds de producten van Davidoff alleen op een bepaald grondgebied buiten de EER aan plaatselijke onderdistributeurs, onderagenten of kleinhandelaars te verkopen, en anderzijds zelf aan deze medecontractanten de wederverkoop buiten het overeengekomen grondgebied te verbieden. De partijen hebben deze overeenkomst uitdrukkelijk aan de Duitse wet onderworpen.

10. A & G Imports Ltd (hierna: A & G) heeft voorraden van in de EER vervaardigde producten van

Davidoff gekocht, die oorspronkelijk door deze laatste of met haar toestemming in Singapore op de markt waren gebracht.

11. Zij heeft die producten in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd en is begonnen ze te verkopen. Zijzelf of een andere handelaar in de distributieketen heeft de partijnummers geheel of gedeeltelijk verwijderd of uitgewist.

12. In 1998 heeft Davidoff A & G voor de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) gedagvaard en onder meer aangevoerd dat de invoer en de verkoop van die producten in het Verenigd Koninkrijk inbreuk maakte op haar merkrechten.

13. A & G heeft zich beroepen op de artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn en heeft betoogd dat de invoer en de verkoop met toestemming van Davidoff hadden plaatsgevonden of moesten worden geacht met haar toestemming te hebben plaatsgevonden, gezien de omstandigheden waarin de producten in Singapore in de handel waren gebracht.

14. Davidoff heeft betwist dat zij in de invoer van de betrokken producten in de EER had toegestemd of kon worden geacht daarin te hebben toegestemd. Zij heeft bovendien gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2 van de richtlijn aangevoerd om zich tegen de invoer en de verhandeling van haar producten te verzetten. Die redenen hielden verband met het geheel of gedeeltelijk verwijderen of uitwissen van de partijnummers.

15. Bij beschikking van 18 mei 1999 heeft de verwijzende rechter het verzoek in kort geding van Davidoff afgewezen op de overweging dat het geschil het voorwerp van een volledige procedure moet zijn. Hij was evenwel van oordeel dat met het oog hierop de draagwijdte en de werking van artikel 7, leden 1 en 2, van de richtlijn moesten worden gepreciseerd.

16. In deze context heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1) Moet het begrip .met toestemming van de houder van een merk in de Gemeenschap in de handel brengen in de zin 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), aldus worden uitgelegd dat het iedere zowel uitdrukkelijke als impliciete en zowel rechtstreekse als indirecte toestemming omvat?

2) Wanneer

a) de merkhouders ermee heeft ingestemd of heeft toegelaten dat waren onder zodanige voorwaarden aan een derde worden verkocht, dat de rechten van deze laatste om de waren verder te verhandelen, worden bepaald door de wetgeving die het koopcontract beheerst waarbij hij de waren heeft verkregen, en

b) die wetgeving de verkoper toestaat beperkingen op te leggen inzake de verdere verhandeling of het gebruik van de waren door de koper, doch eveneens bepaalt dat wanneer door of namens de merkhouders geen effectieve beperkingen van het recht van de koper om de waren verder te verhandelen zijn opgelegd, de derde het recht

verkrijgt om de waren in alle landen, ook in de Gemeenschap, verder te verhandelen, en overeenkomstig die wetgeving geen effectieve beperkingen van het recht van de derde om de waren te verkopen, zijn opgelegd, moet de richtlijn dan aldus worden uitgelegd dat de merkhouder moet worden geacht te hebben ingestemd met het door de derde verkregen recht om de waren in de Gemeenschap te verkopen?

3) Zo de voorgaande vraag bevestigend moet worden beantwoord, staat het aan de nationale rechterlijke instanties in alle gevallen te bepalen of aan de derde effectieve beperkingen zijn opgelegd?

4) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat handelingen van een derde die de waarde, de aantrekkingskracht of het imago van het merk of de waren wezenlijk aantasten, voor de merkhouder een gegronde reden vormen om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

5) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte tekens, wanneer dat geen ernstige of wezenlijke schade aan de reputatie van het merk of aan de onder het merk verkochte waren dreigt toe te brengen, voor de merkhouder een gegronde reden vormt om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

6) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte partijnummers, wanneer dat tot gevolg heeft dat met betrekking tot de waren

a) een inbreuk op bepalingen van het strafwetboek van een lidstaat (andere bepalingen dan die welke het merkenrecht betreffen) ontstaat of

b) een inbreuk op de bepalingen van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169),

voor de merkhouder een gegronde reden vormt om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

Zaken C-415/99 en C-416/99

17. Levi Strauss & Co., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten), is houdster van de merken Levi's en 501, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en onder meer voor jeans worden gebruikt.

18. Levi Strauss (UK) Ltd, een vennootschap naar Engels recht, is in het Verenigd Koninkrijk houdster van een door Levi Strauss & Co verleende merklicentie voor de vervaardiging, de verkoop en de distributie van onder meer Levi's 501-jeans. Zij verkoopt die waren zelf in het Verenigd Koninkrijk of verleent in het kader van een selectief distributiesysteem licenties aan verschillende kleinhandelaars.

19. Tesco Stores Ltd en Tesco plc (hierna tezamen: "Tesco") zijn twee vennootschappen naar Engels recht. De tweede is de moedermaatschappij van de eerste. Tesco exploiteert een van de belangrijkste supermarkt-

ketens in het Verenigd Koninkrijk. Zij verkoopt onder meer kleding.

20. Costco Wholesale UK Ltd (hierna: "Costco"), een vennootschap naar Engels recht, verkoopt in het Verenigd Koninkrijk een ruim assortiment merkartikelen, onder meer kleding.

21. Levi Strauss & Co en Levi Strauss (UK) Ltd (hierna tezamen: "Levi's") hebben steeds geweigerd, aan Tesco en Costco Levi's 501-jeans te verkopen, en hebben niet aanvaard dat zij erkende distributeurs van die producten werden.

22. Tesco en Costco hebben authentieke Levi's 501-jeans die oorspronkelijk door Levi's of voor haar rekening waren verkocht, betrokken bij handelaars die ze hadden ingevoerd uit landen die niet tot de EER behoren. De overeenkomsten waarbij zij die waren hebben verworven, bevatten geen enkele beperking die meebracht dat de waren in een bepaald gebied moesten of niet mochten worden verkocht. De door Tesco gekochte jeans waren door Levi's of voor haar rekening vervaardigd in de Verenigde Staten, Mexico of Canada. Die welke door Costco werden gekocht, waren in dezelfde omstandigheden vervaardigd in de Verenigde Staten of Mexico.

23. De leveranciers van Tesco en Costco hadden de waren rechtstreeks of indirect verkregen bij erkende wederverkopers in de Verenigde Staten, Canada of Mexico, of nog bij groothandelaars die ze hadden gekocht van opkopers ("accumulators"), dit zijn personen die kleine hoeveelheden jeans kopen in tal van erkende winkels, onder meer in de Verenigde Staten en Canada.

24. In 1998 heeft Levi's bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), een vordering tegen Tesco en Costco ingesteld. Zij heeft aangevoerd dat de invoer en de verkoop van Levi's-jeans door laatstgenoemden een inbreuk op haar merkrechten opleverden.

25. Levi's wees erop dat zij haar erkende kleinhandelaars in de Verenigde Staten en Canada hetzij per brief, hetzij mondeling richtsnoeren had gegeven, waaronder een verbod van wederverkoop in het groot dat inhield dat de waren slechts aan eindverbruikers mochten worden verkocht. In de formulieren waarmee zij bestellingen schriftelijk bevestigde, behield zij zich het recht voor, geen waren meer te leveren aan een wederverkoper die dat verbod overtreedt, een recht waarvan zij meermaals gebruik heeft gemaakt. Zij verzocht haar erkende wederverkopers, de verkoop van kledingstukken tot een aantal stuks per klant, in de regel zes, te beperken en op bordjes in hun winkels haar beleid van verbod van verkoop in het groot alsook genoemde handelsbeperking kenbaar te maken. In Mexico verkocht zij haar waren aan erkende groothandelaars. Zij heeft deze, onder meer door herhaalde schriftelijke mededelingen, steeds herinnerd aan haar regel dat de waren niet voor uitvoer mochten worden verkocht.

26. Tesco heeft erkend dat zij destijds wist dat Levi's niet wenste dat haar jeans in de EER anders dan via erkende wederverkopers werden verkocht. Costco heeft daarentegen betoogd, dat zij dit niet wist.

27. Tesco en Costco hebben erop gewezen dat zij door geen enkel contractueel voorbehoud waren gebonden. Levi's heeft niet gepoogd, enige beperking te verbinden aan de waren of informatie daarover te verspreiden, en heeft zich evenmin op enigerlei wijze rechten voorbehouden. Volgens hen kon de handelaar die de omstreden jeans had gekocht, er dus vrij over beschikken.

28. In deze context heeft de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court), de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1) Wanneer waren onder een ingeschreven merk door de merkhouder of met diens toestemming in een land buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht en door een derde in de Europese Economische Ruimte zijn ingevoerd of verkocht, volgt dan uit richtlijn 89/104/EEG (de richtlijn), dat de merkhouder zich tegen die invoer of verkoop mag verzetten, tenzij hij daarmee uitdrukkelijk en expliciet heeft ingestemd, of kan die toestemming impliciet zijn?

2) Indien op de eerste vraag wordt geantwoord dat de toestemming impliciet kan zijn, kan die impliciete toestemming dan worden afgeleid uit het feit dat de goederen door de merkhouder of voor diens rekening zijn verkocht zonder dat aan de eerste en aan alle latere kopers contractuele beperkingen zijn opgelegd die wederverkoop binnen de Europese Economische Ruimte verbieden?

3) Wanneer waren onder een ingeschreven merk door de merkhouder in een land buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht:

a) In welke mate is dan voor het antwoord op de vraag of de merkhouder er in de zin van de richtlijn mee heeft ingestemd dat die waren binnen de EER in de handel worden gebracht, relevant of beslissend,

i) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat hij de rechtmatige eigenaar van de waren is, en dat op de waren geen vermelding is aangebracht dat zij in de Europese Economische Ruimte niet in de handel mogen worden gebracht; en/of

ii) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat de betrokken waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht; en/of

iii) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat de betrokken waren door een ander dan een erkende wederverkoper in de handel worden gebracht; en/of

iv) dat de waren zijn gekocht bij erkende wederverkopers in een land buiten de Europese Economische Ruimte aan wie de merkhouder heeft laten weten dat hij zich tegen wederverkoop verzet, doch die hun kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd met betrekking tot wat met de waren mag worden gedaan; en/of

v) dat de waren zijn gekocht bij erkende groothandelaren in een land buiten de Europese Economische

Ruimte aan wie de merkhouder heeft meegedeeld dat de waren aan kleinhandelaars in dat land buiten de EER moesten worden verkocht en niet met het oog op uitvoer mochten worden verkocht, doch die hun kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd met betrekking tot wat met de waren mag worden gedaan; en/of

vi) dat de merkhouder de latere kopers van zijn waren (dus de kopers tussen de koper die de waren van de merkhouder heeft gekocht, en degene die de waren in de Europese Economische Ruimte in de handel brengt) al dan niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen de verkoop met het oog op wederverkoop verzet; en/of

vii) dat de merkhouder al dan niet een contractuele beperking heeft opgelegd die rechtens bindend is voor de eerste koper en krachtens welke de verkoop met het oog op wederverkoop aan anderen dan eindverbruikers verboden is?

b) Hangt het antwoord op de vraag, of de merkhouder toestemming in de zin van de richtlijn heeft verleend voor het in de handel brengen van de waren in de Europese Economische Ruimte, van één of meer andere factoren af, en, zo ja, van welke?

29. Bij beschikking van de president van het Hof van 15 december 1999 zijn de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 overeenkomstig artikel 43 van het Reglement voor de procesvoering, gevoegd voor de schriftelijke en mondelinge behandeling alsmede voor het arrest.

De vragen betreffende artikel 7, lid 1, van de richtlijn

Voorafgaande opmerkingen

30. Opgemerkt zij dat de vragen in zaak C-414/99 zijn gesteld in verband met waren die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, terwijl de vragen in de zaken C-415/99 en C-416/99 zijn gesteld in verband met waren die in de EER in de handel zijn gebracht, waarbij dus rekening is gehouden met de wijzigingen die bij de EER-overeenkomst aan artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 zijn aangebracht.

31. Aangezien de inhoud van de te geven antwoorden voor de lidstaten van de Gemeenschap niet verschilt naargelang het om de ene of om de andere van die situaties gaat, zal in dit arrest naar het in de handel brengen in de EER worden verwezen.

32. Verder zij eraan herinnerd dat de gemeenschapswetgever in de artikelen 5 en 7 van de richtlijn de regel van de communautaire uitputting heeft geformuleerd, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Door die bepalingen vast te stellen heeft de gemeenschapswetgever de lidstaten niet de mogelijkheid gelaten om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht (arrest van [16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 26](#)).

33. De richtlijn beperkt de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht dus tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en

staat de merkhouder toe zijn waren buiten die zone in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de gemeenschapswetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren ([arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103](#), punt 21).

34. Met zijn prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter hoofdzakelijk te vernemen, in welke omstandigheden de merkhouder kan worden geacht, rechtstreeks of indirect erin te hebben toegestemd dat derden die eigenaar zijn van de van dat merk voorziene waren die door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, die waren in de EER invoeren en in de handel brengen.

De mogelijkheid van een impliciete toestemming van de merkhouder voor het verhandelen in de EER

35. Met zijn eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van de van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, uitdrukkelijk moet zijn, dan wel of zij ook impliciet kan zijn.

36. Deze vraag beoogt dus precisering van de wijze waarop de toestemming van de merkhouder voor het in de EER in de handel brengen tot uitdrukking kan worden gebracht.

37. Voor het antwoord op een dergelijke vraag dient vooraf te worden bepaald of met betrekking tot situaties als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, het in artikel 7, lid 1, van de richtlijn gebruikte begrip "toestemming" in de communautaire rechtsorde een eenvormige uitlegging moet krijgen.

38. De Italiaanse regering is van mening dat er, in geval van verhandeling buiten de EER, nooit sprake is van uitputting van het merk als gevolg van een gemeenschapsbepaling, aangezien de richtlijn niet in een dergelijke uitputting voorziet. De vraag of er een uitdrukkelijke of impliciete toestemming voor wederinvoer in de EER is, heeft geen betrekking op de in artikel 7, lid 1, van de richtlijn bedoelde instemming met de uitputting, maar op een beschikkingshandeling betreffende het merkrecht, die aan het betrokken nationale recht is onderworpen.

39. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arrest [Silhouette International Schmied](#), reeds aangehaald, punten 25 en 29).

40. Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere

derde "die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen", te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren "door de houder of met zijn toestemming" in de EER in de handel zijn gebracht.

41. Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uit artikel 5 van de richtlijn voortvloeiend uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren, het beslissende element te zijn voor de uitdoving van dat recht.

42. Indien het begrip toestemming echter onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dat voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben, dat de bescherming verschilt naar gelang van de betrokken wet.

Het in de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 genoemde en als "fundamenteel" aangemerkte doel, "in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming" te verlenen, zou dan niet worden bereikt.

43. Het staat dus aan het Hof, een eenvormige uitlegging te geven van het begrip "toestemming" voor het in de EER in de handel brengen, als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

44. Partijen in het hoofdgeding, de Duitse, de Finse en de Zweedse regering en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA erkennen uitdrukkelijk of in wezen, dat de toestemming voor het in de EER in de handel brengen van waren die eerder buiten die zone zijn verhandeld, uitdrukkelijk of impliciet kan zijn. De Franse regering betoogt daarentegen dat de toestemming uitdrukkelijk moet zijn. De Commissie is van mening dat het niet de vraag is of de toestemming uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn, maar wel of de merkhouder een eerste gelegenheid heeft gehad om voordeel te trekken uit de uitsluitende rechten die hij in de EER bezit.

45. Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.

46. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

47. Op de eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 moet dus worden geantwoord dat artikel 7, lid 1 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstan-

digheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen.

De mogelijkheid van een impliciete toestemming voortvloeiend uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder

48. Met zijn tweede vraag en zijn derde vraag, sub a-i, a-vi en a-vii, in de zaken C-415/99 tot en met C-416/99 en met zijn tweede vraag in zaak C-414/99 wenst de verwijzende rechter in wezen ten aanzien van de gegevens van de hoofdgedingen te vernemen of een impliciete toestemming kan voortvloeien:

- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;

- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen;

- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen.

49. Onder verwijzing naar onder meer bovengenoemde arresten [Silhouette International Schmied](#) en [Sebago en Maison Dubois](#) betogen A & G, Tesco en Costco dat de verweerder bij een beroep wegens inbreuk op een merk moet worden geacht met toestemming van de merkhouder te hebben gehandeld, behoudens tegenbewijs door laatstgenoemde.

50. Volgens hen dient de merkhouder die wenst dat zijn uitsluitend recht in de EER behouden blijft, ervoor te zorgen:

-dat op de van het merk voorziene waren duidelijk het bestaan van een dergelijk voorbehoud is vermeld, en

-dat dat voorbehoud in de overeenkomsten tot verkoop en wederverkoop van die waren wordt opgenomen.

51. A & G stelt dat de clause van de overeenkomst tussen Davidoff en haar distributeur te Singapore, volgens welke deze laatste zich ertoe verbond zijn onderdistributeurs, onderagenten en/of kleinhandelaars te verplichten de waren niet buiten het overeengekomen grondgebied te verkopen, de distributeur noch zijn onderdistributeurs, onderagenten en/of kleinhandelaars verbod die waren binnen de grenzen van dat grondgebied met onbeperkt recht van wederverkoop aan derden te verkopen. Het dossier in het hoofdgeding bevat echter geen enkel element waaruit blijkt dat de litigieuze waren door de distributeur of door zijn onderdistributeurs, onderagenten of kleinhandelaars buiten het overeengekomen grondgebied zijn verkocht. Bovendien was op de waren of op de verpakking geen vermelding betreffende het bestaan van beperkingen inzake de wederverkoop van die waren aangebracht, en zijn die waren gekocht en vervolgens aan A & G verkocht zonder enige beperking van dien aard.

52. Tesco en Costco zijn van mening dat wanneer in de overeenkomsten waarbij een handelaar buiten de EER in de handel gebrachte merkproducten koopt, geen beperkingen inzake de wederverkoop ervan zijn opgenomen, het irrelevant is dat de merkhouder door mededelingen of op enige andere wijze te kennen heeft gegeven dat hij niet wenste dat die waren door die handelaar in de EER zouden worden verkocht.

53. Niettemin moet worden vastgesteld dat uit het antwoord op de eerste vraag in de drie zaken C-414/99 tot en met C-416/99 volgt, dat de toestemming positief moet worden uitgedrukt, en dat uit de elementen die in aanmerking worden genomen om tot het bestaan van een impliciete toestemming te besluiten, met zekerheid moet kunnen worden afgeleid dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn uitsluitend recht te beroepen.

54. Bijgevolg staat het aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren, en is het niet aan de merkhouder, het ontbreken van toestemming te bewijzen.

55. Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan dus niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.

56. Een impliciete toestemming kan ook niet voortvloeien uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen.

57. Ten slotte kan een dergelijke toestemming niet voortvloeien uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of, op zijn minst, het recht om de waren later in de EER te verhandelen.

58. Een nationale wet die het enkele stilzwijgen van de merkhouder in aanmerking zou nemen, zou immers geen impliciete toestemming, maar een vermoedelijke toestemming aanvaarden. Zij zou aldus voorbijgaan aan het uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende vereiste van een positieve toestemming.

59. Aangezien het aan de gemeenschapswetgever staat, de rechten van de merkhouder in de lidstaten van de Gemeenschap te bepalen, kan niet worden aanvaard dat op grond van de wet die van toepassing is op de overeenkomst voor het in de handel brengen buiten de EER, bepalingen worden toegepast die de door de artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn verleende bescherming beperken.

60. Mitsdien moet op de tweede vraag en de derde vraag, sub a-i, a-vi en a-vii, in de zaken C-415/99 en C-416/99, en op de tweede vraag in zaak C-414/99 worden geantwoord, dat een impliciete toestemming niet kan voortvloeien:

- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel

gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;

- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen;
- uit de omstandigheid dat de merkhouders de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen.

61. Gelet op dit antwoord, behoeft de derde vraag in zaak C-414/99 niet te worden beantwoord.

Het gevolg van het feit dat de handelaar die van een merk voorziene waren in de EER invoert, niet weet dat de houder van dat merk zich tegen die invoer verzet

62. Met zijn derde vraag, sub a-ii tot en met a-v, in de zaken C-415/99 en C-416/99 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of het voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouders relevant is:

- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouders zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of
- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouders hen daarvan op de hoogte had gebracht.

63. Hiermee wordt het probleem aan de orde gesteld, of een beperking van het recht om vrij over de waren te beschikken, die door de eerste verkoper aan de eerste koper wordt opgelegd of tussen de twee partijen bij de verkoop is overeengekomen, kan worden tegengeworpen aan een derde die die waren onder bijzondere titel verkrijgt.

64. Dit probleem houdt geen verband met de vraag, welke invloed de toestemming voor het in de EER in de handel brengen op het merkrecht heeft. Aangezien een dergelijke toestemming niet uit het stilzwijgen van de merkhouders voortvloeit, is de eventuele uitdrukking van een verbod op het verhandelen in de EER, waartoe de merkhouders niet verplicht is, en a fortiori de opname van dat verbod in een of meer in de distributieketen gesloten overeenkomsten, geen voorwaarde voor het behoud van het uitsluitende recht door de merkhouders.

65. De nationale regels betreffende de vraag of verkoopbeperkingen aan derden kunnen worden tegengeworpen, zijn dus niet relevant voor de oplossing van een geschil tussen de merkhouders en een latere handelaar in de distributieketen over het behoud of het uitdoven van het merkrecht.

De nationale regels betreffende de vraag of verkoopbeperkingen aan derden kunnen worden tegengeworpen, zijn dus niet relevant voor de oplossing van een geschil tussen de merkhouders en een latere handelaar in de dis-

tributieketen over het behoud of het uitdoven van het merkrecht.

66. Mitsdien moet op de derde vraag, sub a-ii tot en met a-v, in de zaken C-415/99 en C-416/99 worden geantwoord, dat het voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouders niet relevant is:

- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouders zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of
- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouders hen daarvan op de hoogte had gebracht.

67. Gezien dit antwoord en die welke eerder zijn gegeven, behoeft de derde vraag, sub b, in de zaken C-415/99 en C-416/99 niet te worden beantwoord.

De vragen betreffende artikel 7, lid 2, van de richtlijn

68. Gezien de antwoorden op de eerder behandelde vragen, is het voor de beslechting van het hoofdgeding niet noodzakelijk, de vierde, de vijfde en de zesde vraag in zaak C-414/99 te beantwoorden.

Kosten

69. De kosten door de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Finse en de Zweedse regering, de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 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,

uitspraak doende op de door de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court) bij beschikkingen van 24 juni en 22 juli 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) 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 betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouders tot het in de Europese Economische Ruimte verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouders of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de Europese Economische Ruimte in de handel brengen.

2) Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:

- uit het feit dat de merkhouders niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de Europese Economische Ruimte in de handel gebrachte waren

heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de Europese Economische Ruimte verzet;

- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de Europese Economische Ruimte in de handel te brengen;

- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de Europese Economische Ruimte te verhandelen.

3) Voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder is niet relevant:

- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of

- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht.

Conclusie van Advocaat-Generaal C. Stix-Hackl

Inleiding

1. De onderhavige zaken betreffen opnieuw het vraagstuk van uitputting van aan het merk verbonden rechten bij zogeheten grijze wederinvoer.

2. Het Hof wordt in dit verband verzocht de begrippen toestemming en gegronde redenen als bedoeld in artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(2) (hierna: richtlijn) uit te leggen. In de gedetailleerde prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter eerst te vernemen uit welke omstandigheden een toestemming kan worden afgeleid. In zaak C-414/99 stelt hij bovendien vragen over de gegronde redenen die volgens artikel 7, lid 2, van de richtlijn aan uitputting van het merkrecht in de weg kunnen staan.

3. Het Hof had reeds twee maal de gelegenheid zich uit te spreken over artikel 7 van de richtlijn in verband met invoer uit derde landen. In het arrest [Silhouette International Schmied](#)(3) oordeelde het dat artikel 7, lid 1, zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in de internationale uitputting van merkrechten. In het arrest [Sebago en Maison Dubois](#)(4) bevestigde het Hof deze opvatting en voegde het daaraan toe dat het rechtsgevolg van de uitputting eerst dan intreedt wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

4. De prejudiciële vragen zijn, voorzover valt na te gaan, kennelijk gebaseerd op een kritische houding ten opzichte van de uitsluiting van de internationale uitput-

ting van merkrechten overeenkomstig de richtlijn.(5) Deze uitsluiting moet het merkhouders in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in beginsel mogelijk maken zich te verzetten tegen de invoer in de EER van van hun merk voorziene producten die eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht. De draagwijdte van het beginsel van uitputting in de hele EER is derhalve nauw verbonden met het begrip toestemming.

I - De feiten

Zaak C-414/99

5. Verzoekster in het hoofdgeding, Zino Davidoff SA (hierna: Davidoff), is houdster van twee merken, Cool Water en Davidoff Cool Water, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en worden gebruikt voor een ruim assortiment toiletartikelen en cosmetische producten. Deze producten worden voor Davidoff in licentie vervaardigd en door haar of voor haar rekening zowel binnen als buiten de EER verkocht.

6. De producten, de verpakking ervan en de op de producten aangebrachte tekens zijn steeds dezelfde waar zij ook ter wereld verkocht worden.

7. De producten van Davidoff dragen een partijnummer. Deze worden aangebracht om te voldoen aan de bepalingen van richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten(6), die in het Verenigd Koninkrijk is omgezet bij de Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (SI 2925/1996).

8. Verweerster in het hoofdgeding, A & G Imports Ltd (hierna: A & G), heeft voorraden producten van verzoekster gekocht, die oorspronkelijk door Davidoff of met haar toestemming in Singapore op de markt waren gebracht.

9. A & G voerde deze producten in de Gemeenschap, in casu in Engeland, in en begon ze daar te verkopen. De betrokken producten onderscheiden zich slechts in zoverre van andere producten van het merk Davidoff dat een handelaar in de distributieketen van de producten de partijnummers geheel of gedeeltelijk heeft verwijderd of uitgewist, zoals uit het hoofdgeding is op te maken.

10. In 1998 heeft Davidoff A & G voor de High Court of Justice (Engeland & Wales) gedagvaard onder meer op grond van het feit dat de invoer van de producten uit Singapore in Engeland en de verkoop aldaar inbreuk op haar ingeschreven merken betekenen.

11. A & G stelt dat de invoer en de verkoop wegens de wijze waarop de producten door Davidoff of met haar toestemming in Singapore op de markt zijn gebracht, door haar waren toegestaan of moesten worden geacht te zijn toegestaan. A & G beroept zich hierbij op het bepaalde in artikel 7, lid 1, en artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

12. Davidoff betwist dat zij in de activiteiten van verweerster had toegestemd of kon worden geacht daarin te hebben toegestemd, en stelt verder dat zij gegronde redenen had in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn om zich tegen de invoer en verkoop te verzetten. Deze redenen bestonden in het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen van de partijnummers.

13. Op 18 mei 1999 weigerde de verwijzende rechter de zaak verder af te doen in kort geding, omdat hij de

argumenten van A & G als niet kennelijk ongegrond beschouwde. Hij was van mening dat de zaak fundamentele vragen over de betekenis en de werking van artikel 7, leden 1 en 2, van de richtlijn opwierp, en dat een antwoord hierop voor een beslissing in het hoofdgeding nodig was.

14. De High Court legt derhalve het Hof de volgende prejudiciële vragen voor:

1) Moet het begrip „met toestemming van de houder van een merk in de Gemeenschap in de handel brengen in de zin 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), aldus worden uitgelegd dat het iedere zowel uitdrukkelijke als impliciete en zowel rechtstreekse als indirecte toestemming omvat?

2) Wanneer

a) de merkhouder ermee heeft ingestemd of heeft toegelaten dat waren onder zodanige voorwaarden aan een derde worden verkocht, dat de rechten van deze laatste om de waren verder te verhandelen, worden bepaald door de wetgeving die het koopcontract beheerst waarbij hij de waren heeft verkregen, en

b) die wetgeving de verkoper toestaat beperkingen op te leggen inzake de verdere verhandeling of het gebruik van de waren door de koper, doch eveneens bepaalt dat wanneer door of namens de merkhouder geen effectieve beperkingen van het recht van de koper om de waren verder te verhandelen zijn opgelegd, de derde het recht verkrijgt om de waren in alle landen, ook in de Gemeenschap, verder te verhandelen,

en overeenkomstig die wetgeving geen effectieve beperkingen van het recht van de derde om de waren te verkopen, zijn opgelegd, moet de richtlijn dan aldus worden uitgelegd dat de merkhouder moet worden geacht te hebben ingestemd met het door de derde verkregen recht om de waren in de Gemeenschap te verkopen?

3) Zo de voorgaande vraag bevestigend moet worden beantwoord, staat het aan de nationale rechterlijke instanties in alle gevallen te bepalen of aan de derde effectieve beperkingen zijn opgelegd?

4) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat handelingen van een derde die de waarde, de aantrekkingskracht of het imago van het merk of de waren wezenlijk aantasten, voor de merkhouder een gegronde reden vormen om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

5) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte tekens, wanneer dat geen ernstige of wezenlijke schade aan de reputatie van het merk of aan de onder het merk verkochte waren dreigt toe te brengen, voor de merkhouder een gegronde reden vormt om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

6) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte partijnummers, wanneer dat tot gevolg heeft dat met betrekking tot de waren

a) een inbreuk op bepalingen van het strafwetboek van een lidstaat (andere bepalingen dan die welke het merkenrecht betreffen) ontstaat of

b) een inbreuk op de bepalingen van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169),

voor de merkhouder een gegronde reden vormt om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

Zaken C-415/99 en C-416/99

15. Levi Strauss & Co., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten), is houdster van de merken Levi's en 501, die in het Verenigd Koninkrijk onder meer voor jeans zijn ingeschreven.

16. Levi Strauss (UK) Ltd, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, is in het Verenigd Koninkrijk houdster van een door Levi Strauss & Co. verleende merklicentie voor de vervaardiging, invoer, verkoop en distributie van onder meer Levi's 501-jeans. Zij verkoopt die waren zelf in het Verenigd Koninkrijk of verleent in het kader van een selectief distributiesysteem licenties aan verschillende kleinhandelaren.

17. Tesco Stores Ltd en Tesco plc (hierna tezamen: Tesco) zijn twee vennootschappen naar het recht van Engeland en Wales. De tweede is de moedermaatschappij van de eerste. Tesco is een van de belangrijkste supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk met filialen in het hele land. Tot haar assortiment behoort allerlei soort kleding.

18. Costco UK Ltd, thans Costco Wholesale UK Ltd (hierna: Costco), eveneens een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, verkoopt in het Verenigd Koninkrijk een ruim assortiment merkartikelen, met name kleding.

19. Levi Strauss & Co. en Levi Strauss (UK) Ltd (hierna tezamen: Levi) hebben steeds geweigerd zowel aan Tesco en Costco Levi's 501-jeans te verkopen als hen toe te laten als erkende distributeurs van de betrokken producten.

20. Tesco en Costco kochten daarom authentieke Levi's 501-jeans van eerste kwaliteit van verschillende andere leveranciers, met name van handelaren die deze jeans uit landen van buiten de EER invoerden. De desbetreffende koopovereenkomsten bevatten geen enkele beperking ten aanzien van de afzetmarkten. De door Tesco verkochte jeans waren door Levi of in opdracht van Levi in de Verenigde Staten, Mexico of Canada vervaardigd en eerst in die landen verkocht. Die welke door Costco werden verkocht, waren in dezelfde omstandigheden in de Verenigde Staten of Mexico vervaardigd.

21. De leveranciers van Tesco en Costco hadden de waren rechtstreeks of indirect gekocht bij de erkende detailhandel in de Verenigde Staten, Mexico of Canada en/of bij de groothandel, die ze op zijn beurt had betrokken bij opkopers (accumulators). Dit zijn personen die in vele winkels zo veel mogelijk kleding gelijktijdig opkopen om die aan de groothandel door te verkopen.

22. In 1998 heeft Levi bij de High Court of Justice (England & Wales) een vordering tegen Tesco en Costco ingesteld. Zij heeft aangevoerd dat de invoer en de verkoop van de betrokken Levi's-jeans door laatstgenoemde ondernemingen een inbreuk op haar merkrechten betekenden.

23. Tesco en Costco stellen in wezen dat zij het recht hadden verworven om onbepakt over de jeans te kunnen beschikken. Levi wijst daarentegen op haar distributiebeleid. In de Verenigde Staten en Canada levert Levi aan erkende detaillisten, die onder bedreiging met opschorting van de leveranties verplicht worden de jeans alleen aan de eindverbruiker te verkopen. In Mexico verkocht zij de jeans voor een deel aan erkende groothandelaren met het beding dat deze jeans niet mochten worden uitgevoerd.

24. In deze context heeft de High Court het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1) Wanneer waren onder een ingeschreven merk door de merkhouder of met diens toestemming in een land buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht en door een derde in de Europese Economische Ruimte zijn ingevoerd of verkocht, volgt dan uit richtlijn 89/104/EEG (de .richtlijn), dat de merkhouder zich tegen die invoer of verkoop mag verzetten, tenzij hij daarmee uitdrukkelijk en expliciet heeft ingestemd, of kan die toestemming impliciet zijn?

2) Indien op de eerste vraag wordt geantwoord dat de toestemming impliciet kan zijn, kan die impliciete toestemming dan worden afgeleid uit het feit dat de goederen door de merkhouder of voor diens rekening zijn verkocht zonder dat aan de eerste en aan alle latere kopers contractuele beperkingen zijn opgelegd die wederverkoop binnen de Europese Economische Ruimte verbieden?

3) Wanneer waren onder een ingeschreven merk door de merkhouder in een land buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht:

a) In welke mate is dan voor het antwoord op de vraag of de merkhouder er in de zin van de richtlijn mee heeft ingestemd dat die waren binnen de EER in de handel worden gebracht, relevant of beslissend,

i) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat hij de rechtmatige eigenaar van de waren is, en dat op de waren geen vermelding is aangebracht dat zij in de Europese Economische Ruimte niet in de handel mogen worden gebracht; en/of

ii) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat de betrokken waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht; en/of

iii) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat de betrokken waren door een ander dan een erkende wederverkoper in de handel worden gebracht; en/of

iv) dat de waren zijn gekocht bij erkende wederverkopers in een land buiten de Europese Economische Ruimte aan wie de merkhouder heeft laten weten dat

hij zich tegen wederverkoop verzet, doch die hun kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd met betrekking tot wat met de waren mag worden gedaan; en/of

v) dat de waren zijn gekocht bij erkende groothandelaren in een land buiten de Europese Economische Ruimte aan wie de merkhouder heeft meegedeeld dat de waren aan kleinhandelaars in dat land buiten de EER moesten worden verkocht en niet met het oog op uitvoer mochten worden verkocht, doch die hun kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd met betrekking tot wat met de waren mag worden gedaan; en/of

vi) dat de merkhouder de latere kopers van zijn waren (dus de kopers tussen de koper die de waren van de merkhouder heeft gekocht, en degene die de waren in de Europese Economische Ruimte in de handel brengt) al dan niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen de verkoop met het oog op wederverkoop verzet; en/of

vii) dat de merkhouder al dan niet een contractuele beperking heeft opgelegd die rechtens bindend is voor de eerste koper en krachtens welke de verkoop met het oog op wederverkoop aan anderen dan eindverbruikers verboden is?

b) Hangt het antwoord op de vraag, of de merkhouder toestemming in de zin van de richtlijn heeft verleend voor het in de handel brengen van de waren in de Europese Economische Ruimte, van één of meer andere factoren af, en, zo ja, van welke?

II - Het juridisch kader

25. Artikel 5 van de richtlijn bepaalt, voorzover hier van toepassing:

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;

[...]

3. Met name kan krachtens [lid 1] 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 verichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; [...]

26. Artikel 7 van de richtlijn bepaalt onder het opschrift Uitputting van het aan het merk verbonden recht het volgende:

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

Overeenkomstig artikel 65, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(7), luidt artikel 7, lid 1, van de richtlijn thans: 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 een overeenkomstsluitende partij in de handel zijn gebracht.

III - Beoordeling

27. Wegens de nogal gedetailleerde formulering van de prejudiciële vragen komt het mij gewenst voor deze niet in volgorde, maar systematisch te behandelen, teneinde beter te kunnen ingaan op de gemeenschappelijke juridische kernpunten die in die vragen aan de orde zijn. De vragen 1 tot en met 3 in zaak C-414/99 en alle vragen in de zaken C-415/99 en C-416/99 betreffen het begrip toestemming in artikel 7, lid 1, van de richtlijn. Hoewel zulks niet direct uit de vragen blijkt, is dit toch duidelijk op te maken uit de samenhang met de daarin aan de orde gestelde problematiek van de uitputting van het aan het merk verbonden recht. De vragen 4 tot en met 6 in zaak C-414/99 betreffen de uitlegging van artikel 7, lid 2. Aangezien de relevantie van die vragen voor de beslechting van de hoofdingen echter afhangt van de beantwoording van de eerste reeks vragen, moet ik eerst hierop ingaan.

28. Voor een deel hebben partijen in de hoofdingen, Duitsland, Frankrijk, Finland, Italië, Zweden, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de Commissie nogal uitgebreide schriftelijke opmerkingen ingediend. Behalve Finland, Italië en Zweden hebben zij aan de mondelinge behandeling deelgenomen. Ik zal slechts op het door hen te berde gebrachte ingaan voorzover dit voor mijn betoog nodig is.

29. A & G, Tesco en Costco (hierna ook tezamen: parallelimporteurs) zijn kort gezegd voorstander van een ruime uitlegging van het begrip toestemming, kennelijk om uitputting van het aan het merk verbonden recht onder gemakkelijker voorwaarden uit de omstandigheden van ieder geval afzonderlijk te kunnen afleiden. Davidoff en Levi verdedigen hun selectieve distributiebeleid hoofdzakelijk door te wijzen op de rechtspraak van het Hof tot dusver. De andere partijen gaan uit van het beginsel van de communautaire uitputting, maar verschillen van mening over de noodzaak dit principe vanuit rechtspolitiek oogpunt te benaderen. Zij gaan vooral in op de grenzen van het begrip toestemming, zonder het evenwel eens te kunnen worden over een duidelijk criterium.

A - Uitlegging van artikel 7, lid 1, van de richtlijn

30. Men kan zich afvragen of de toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn als een nationaal dan wel als een communautair rechtsbegrip beschouwd moet worden.

31. Ik zal eerst op de argumenten ingaan die voor een uitlegging als nationaal begrip kunnen pleiten. Dergelijke argumenten kunnen langs verschillende invalshoeken gegroepeerd worden: principiële afwijzing van de regelgevende bevoegdheid van de Gemeenschap, collisiereregels, het ontbreken van harmo-

nisatie van het contracten- en goederenrecht in de Gemeenschap.

Ik ga derhalve allereerst in op de regelgevende bevoegdheid van de Gemeenschap, voordat ik aspecten inzake collisiereregels en van materieelrechtelijke aard behandel.

1. De relevantie van artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de beoordeling van de uitputting van het aan het merk verbonden recht bij de invoer uit derde landen

32. De Italiaanse regering, hierin ondersteund door de Franse regering, legt de nadruk erop dat wanneer de waren in kwestie eerst buiten de EER door de merkhoudsters of met hun toestemming in de handel zijn gebracht, de uitputting van het aan het merk verbonden recht in de EER niet het gevolg van de toepassing van een gemeenschapsnorm kan zijn. De vraag of men onder de gegeven omstandigheden kan uitgaan van toestemming om de waren in de EER in de handel te brengen, heeft betrekking op het bestaan van een beschikkingshandeling en moet naar nationaal recht worden beantwoord. Hierop doorredenerend voeren Tesco en Costco ook een territorialiteitsbeginsel aan, volgens hetwelk de Gemeenschap de regeling van de buitenlandse handelsbetrekkingen aan de lidstaten dient over te laten, terwijl de richtlijn alleen de totstandbrenging en de goede werking van de interne markt beoogt te verzekeren.

33. Met deze argumenten heeft Hof zich reeds in het arrest [Silhouette International Schmied](#)(8) beziggehouden. Het heeft toen overwogen dat de richtlijn niet in die zin opgevat kan worden dat zij aan de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationale recht de uitputting van het aan het merk verbonden recht voor in derde landen in de handel gebrachte waren te regelen. Het Hof heeft zich daarbij hoofdzakelijk gebaseerd op het feit dat de richtlijn weliswaar op grond van artikel 100 A EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 95 EG) werd vastgesteld, maar voor afzonderlijke aspecten, met name de uitputting van het aan het merk verbonden recht, een sluitende regeling bevat.

34. Volgens dit arrest(9) bevatten de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten. De richtlijn regelt derhalve voor de gehele Gemeenschap (EER) de uitputting van het aan het merk verbonden recht, los van het feit waar de van het merk voorziene waren eerst in de handel zijn gebracht.

35. In hetzelfde arrest overwoog het Hof verder dat, zelfs indien artikel 7 aldus zou worden uitgelegd dat het een rechtsgevolg behelst voor het geval dat de waren in kwestie buiten de EER in de handel zijn gebracht, dit artikel daarmee niet de buitenlandse handelsbetrekkingen van de Gemeenschap regelt, doch bepaalt welke [...] rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten.(10) Voorzover nodig om het doel van de richtlijn, namelijk de totstandbrenging en de goede werking van de interne markt door middel van de communautaire harmonisatie van merkbescherming, te bereiken, is het de gemeenschapswetgever dus niet verboden, ook bij feiten die buiten de Gemeen-

schap respectievelijk buiten de EER plaatsvinden met intracommunautaire rechtsgevolgen rekening te houden. Het eerst in de handel brengen van deze waren buiten de EER is geen beletsel voor de toepassing van de richtlijn.

36. De relevantie van de richtlijn als geheel werd niet in twijfel getrokken, maar wel die van artikel 7, lid 1, voor de beoordeling van de uitputting van het aan het merk verbonden recht bij parallelimporten uit derde landen, met het argument dat een vordering wegens schending van het merkrecht eerst aan artikel 5 van de richtlijn en aan de daarin opgenomen voorwaarde van een niet verkregen toestemming moest worden getoetst; artikel 7 daarentegen verzet zich tegen de toestemming van de merkhouders die niet voor het gehele grondgebied van de EER - maar niet daarbuiten - zou gelden.

37. Het blijft echter onduidelijk waaruit zou moeten blijken dat de niet verkregen toestemming in artikel 5, lid 1, niet het spiegelbeeld is van de toestemming in artikel 7, lid 1. Er is ook geen begin van een begripsmatig onderscheid te bespeuren, vooral omdat beide bepalingen functioneel met elkaar in verband staan. Met betrekking tot de systematiek van de richtlijn merkte advocaat-generaal Jacobs reeds in de zaak *Silhouette International Schmied* op dat [a]rtikel 7, lid 1, [...] een uitzondering [vormt] op de rechten die door artikel 5, lid 1, aan de houder van een merk worden toegekend.⁽¹¹⁾ Artikel 7, lid 1, van de richtlijn vormt dus een beperking van het uitsluitend recht op grond van artikel 5, lid 1.

38. Men zou derhalve als vaststaand kunnen aannemen dat, ook wanneer men ervan uitgaat dat de waren in kwestie eerst door de merkhouders of met zijn toestemming in derde landen in de handel zijn gebracht, de relevantie van artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de beantwoording van de vraag of de rechten van de merkhouders in de EER al dan niet zijn uitgeput, niet echt in twijfel kan worden getrokken. De rechtsvraag spitst zich derhalve erop toe of het bestaan van toestemming in de zin van de uitputtingstheorie beoordeeld moet worden volgens nationaal dan wel gemeenschapsrecht.

2. Toestemming als nationaal rechtsbegrip

39. Wil men bepalen of er naar nationaal recht sprake is van toestemming, dan moet men eerst onderzoeken welk nationaal recht van toepassing is. Bijgevolg speelt de prelabelvraag van de collisieregels een doorslaggevende rol voor een uitlegging van het begrip toestemming naar nationaal recht. Partijen verschillen echter ook op dit punt aanzienlijk van mening.

a) Volgens welk nationaal recht moet het begrip toestemming uitgelegd worden?

40. In zaak C-414/99 wordt kennelijk ervan uitgegaan dat het begrip toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn moet worden uitgelegd volgens het recht dat op de eerste overeenkomst⁽¹²⁾ in de distributieketen van toepassing is. Volgens dit uitgangspunt moet dus de toestemming tot het in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, stroken met de wilsuïting gericht op het sluiten van deze eerste overeenkomst.

Volgens de verwijzingsbeschikking zijn partijen overeengekomen Duits recht toe te passen. Op grond van een bewijsregel van de *lex fori* - naar Engels recht - volgens welke het buitenlandse recht wordt vermoed identiek te zijn aan het Engelse, voorzover partijen zich niet op een verschillende inhoud van dat buitenlandse recht beroepen, heeft de verwijzende rechter zich niet op het contractueel overeengekomen - Duitse - recht gebaseerd, maar op de *lex fori*. Uit vraag 2 in zaak C-414/99 blijkt dat het onderzoek naar de toestemming is gebaseerd op het op de eerste overeenkomst in de distributieketen toepasselijke recht, terwijl in de zaken C-415/99 en C-416/99 de parallelimporteurs onweersproken stellen dat zij eigenaar zijn geworden van de van het merk voorziene waren, zonder dat hun recht vrij over de waren te kunnen beschikken, effectief beperkt werd.

41. De vraag blijft derhalve open volgens welk recht het begrip toestemming moet worden uitgelegd en of eventueel met meer rechtsstelsels, naargelang het aantal overeenkomsten in de distributieketen, rekening moet worden gehouden. Het antwoord hierop vooronderstelt het bestaan van een nationale of communautaire collisieregule. Voor de vaststelling van die collisieregule moet evenwel de nationale bepaling ter omzetting van artikel 7, lid 1, van de richtlijn aan een collisieregule worden gekoppeld, d.w.z. dat die bepaling in de zin van het internationaal privaatrecht wordt gekwalificeerd. Dit alles toont aan dat het, zonder dieper op de zaken in te gaan, niet mogelijk is de toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, vast te stellen aan de hand van het nationale recht dat van toepassing is op de eerste overeenkomst van de distributieketen.

42. Alleen al de formulering van artikel 7, lid 1, maakt duidelijk dat toestemming in de zin van de richtlijn niet met de op het sluiten van de overeenkomst gerichte wilsuïting gelijkgesteld kan worden. Volgens deze bepaling is het namelijk van belang of de waren onder dit merk door de houder of met zijn toestemming [...] in de handel zijn gebracht. Wanneer echter de merkhouders zelf de waren in de handel heeft gebracht, zou er eveneens een overeenkomst moeten zijn en dus een overeenkomstige wilsuïting van de merkhouders, zodat hier ook uitgegaan zou moeten worden van een conceptuele gelijkheid tussen de op het sluiten van de overeenkomst gerichte wilsuïting en de wilsuïting die uitputting meebrengt. Zou men deze mening zijn toegedaan, dan is het niet duidelijk waarom artikel 7, lid 1, een onderscheid maakt tussen het in de handel brengen door de merkhouders zelf of met zijn toestemming, omdat toch in beide gevallen sprake is van een wilsuïting door de merkhouders. Dat in het algemeen de toestemming in de zin van de richtlijn gelijkstaat met de op het sluiten van de overeenkomst gerichte wilsuïting, lijkt derhalve niet staande te houden.

43. Een dergelijke benadering lijkt de relevantie van het op de overeenkomst toepasselijke recht af te leiden uit de - zuiver conceptueel gezien - mogelijke identieke formulering van contractuele toestemming en toestemming tot het in de handel brengen in de zin van de richtlijn, zonder dat evenwel verder dan deze formule-

ring wordt gekeken en inhoud en functie van de toestemming overeenkomstig artikel 7, lid 1, worden onderzocht.

44. Bij de uitlegging van het begrip toestemming vanuit nationale gezichtshoek kan men ook aan de voor de bepaling van de collisieregels noodzakelijke prealabele vraag met betrekking tot de kwalificatie niet ontkomen. Ook wanneer deze kwalificatie op basis van de in aanmerking komende *lex fori* moet plaatsvinden⁽¹³⁾, moet desniettemin daarbij ook rekening worden gehouden met de richtlijn, voorzover de merkbescherming op dat punt volledig is geharmoniseerd en het nationale recht derhalve in het licht van de richtlijn moet worden uitgelegd.⁽¹⁴⁾ Het is dus absoluut noodzakelijk inhoudelijk op het begrip toestemming in te gaan, al was het maar in het kader van de prealabele vraag met betrekking tot de kwalificatie voor de bepaling van de collisieregels.

45. Een autonome uitlegging van het begrip toestemming kan, zo is als voorlopig resultaat te noteren, hoe dan ook voor het antwoord op deze collisierechtelijke vraag met betrekking tot de kwalificatie noodzakelijk blijken.

46. Afgezien hiervan zijn er ook andere argumenten in te brengen tegen het uitgangspunt van de parallelimporteurs. Behalve dat de relevantie van de overeenkomst wordt gebaseerd op de vrije keuze van het toepasselijke recht, blijft vanwege het mogelijk grote aantal schakels in de distributieketen namelijk ook nog de vraag te beantwoorden of, en eventueel onder welke voorwaarden, moet worden aangenomen dat er sprake is van toestemming in deze verdere schakels en, zo ja, in welke. Dit zou echter het risico met zich brengen dat de internationale uitputting in strijd met de doeleinden van de richtlijn⁽¹⁵⁾ weer werd ingevoerd, omdat uiteindelijk waarschijnlijk steeds het bestaan van toestemming kan worden aangenomen.

47. Tegen deze achtergrond merk ik op dat de argumenten van de parallelimporteurs met betrekking tot de vrijheid van keuze van het toepasselijke recht en de territorialiteit van het gemeenschapsrecht in zekere zin gelijkenis vertonen met hetgeen verweerster in het hoofdgeding in de [zaak Ingmar](#)⁽¹⁶⁾ heeft betoogd. Wat deze vrijheid van keuze van het toepasselijke recht betreft, doen verweersters in de onderhavige hoofdgedingen namelijk vooral een beroep op het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.⁽¹⁷⁾

48. In de [zaak Ingmar](#) ging het in wezen om de toepasselijkheid van [richtlijn 86/653/EEG](#) van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten⁽¹⁸⁾, op een agentuurovereenkomst waarop op grond van rechtskeuze het recht van een derde land van toepassing is, wanneer de zelfstandige handelsagent weliswaar zijn activiteiten in een lidstaat uitoefent, maar zijn principaal in het desbetreffende derde land is gevestigd. In deze zaak werd in wezen ook het argument van rechtskeuzevrijheid en territorialiteit van het gemeenschapsrecht aangevoerd.

49. In het arrest in deze zaak heeft het Hof geoordeeld dat richtlijn 86/653/EEG in de omstandigheden van het geval moet worden toegepast. Het Hof merkt om te beginnen op dat de rechtskeuzevrijheid geldt onder voorbehoud van de toepassing van bepalingen van dwingend recht.⁽¹⁹⁾ Vervolgens snijdt het de vraag aan of de dwingende aard van de bepalingen gemeenschapsrechtelijk dan wel nationaalrechtelijk bepaald wordt.⁽²⁰⁾ Uit de doelstellingen van de richtlijn, enerzijds bescherming en anderzijds harmonisatie, leidt het Hof ten slotte af dat genoemde richtlijn op binnen de Gemeenschap werkzame handelsagenten moet worden toegepast, zonder rekening te houden met waar de ondernemer is gevestigd.⁽²¹⁾

50. Deze oplossing kan vermoedelijk naar analogie op de onderhavige zaken worden toegepast. De richtlijn beoogt onder meer de harmonisatie van de omvang van de bescherming die het merk biedt, en wil de goede werking van de interne markt verzekeren. Overeenkomstig het [arrest Ingmar](#) kan daaruit worden afgeleid dat de op gemeenschapsniveau geharmoniseerde merkbescherming, die de uitputting van de aan het merk verbonden rechten tot die gevallen beperkt waarbij de van het merk voorziene waren onder de gegeven omstandigheden binnen de Gemeenschap respectievelijk de EER in de handel zijn gebracht, ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke nationale recht moet worden toegepast. Zou overeenkomstig het op de overeenkomst toepasselijke recht moeten worden uitgemaakt of is voldaan aan de voorwaarden om toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn aan te nemen, dan zou de omvang van de merkbescherming van verschillende nationale rechtsstelsels afhangen, hetgeen in strijd is met de harmonisatie-doelstelling van de richtlijn.

51. Tot zover kan dus vastgesteld worden dat de uitputting van het merkrecht op grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn moet worden beoordeeld onafhankelijk van de vraag welk nationaal recht op de overeenkomst toepasselijk is.

52. Tegen deze achtergrond hoeft alleen subsidiair op de kern van de door de parallelimporteurs ten gronde aangevoerde argumenten te worden ingegaan. Deze argumenten stellen kwesties van contracten- en goederenrecht aan de orde.

b) Gevolgen van het nationale contractenrecht voor het begrip toestemming

53. Uit het oogpunt van contractenrecht worden met name het ontbreken van communautaire harmonisatie op dit gebied en de noodzakelijke uniformiteit van het begrip toestemming als argumenten in stelling gebracht. De Duitse regering legt bijvoorbeeld de nadruk erop dat geen enkel artikel in de richtlijn bepalingen bevat over de totstandkoming van overeenkomsten of het afleggen van wilsverklaringen. De Zweedse regering heeft een vergelijkbare benadering. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA merkt bovendien op dat een autonome⁽²²⁾ uitlegging van het begrip toestemming de uniformiteit van het begrip in het nationale recht in gevaar kan brengen.

54. Op zich beschouwd zijn deze opmerkingen niet volledig ongegrond, maar schieten zij in deze context tekort. Zij steunen namelijk uitsluitend op de identieke formulering van toestemming in de zin van de richtlijn en toestemming in de zin van de nationale rechtsstelsels.(23) Een dergelijke louter op de formulering gebaseerde uitlegging zonder prealabele teleologische analyse kan geen doel treffen.

55. Als principieel bezwaar kan men om te beginnen aanvoeren dat de Duitse regering haar argumentatie baseert op de vooronderstelling dat de toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, een wilsverklaring in overeenstemming met de algemene leer inzake rechtshandelingen van het Duitse burgerlijk recht is. Een dergelijke analyse steunt wellicht te veel op de bijzonderheden van het nationale recht, want niet ieder rechtsstelsel kent een algemene leer inzake rechtshandelingen; die zou ook onder het verbintenissenrecht kunnen worden gebracht. Los van dit bezwaar van systematische aard moet ik nog wijzen op een inhoudelijke moeilijkheid. De uitlegging van het begrip toestemming als rechtshandeling in de zin van het betrokken nationale recht kan niet beantwoorden aan het harmonisatiedoel van de richtlijn, wanneer men zich realiseert dat sommige rechtsstelsels niet uitgaan van de verklaarde wil, maar van de inherente wil.(24) Het zou echter tegen dit doel indruisen wanneer de omvang van de merkbescherming, wat de voorwaarden voor uitputting van het aan het merk verbonden recht betreft, uiteindelijk van verschillende uitleggingen in de nationale rechtsstelsels zou afhangen.(25) Ten slotte kan ook een zuiver op de vorm van de toestemming gebaseerde uitlegging niet verklaren waarom artikel 7, lid 1, een onderscheid maakt tussen twee verschillende manieren van in de handel brengen, terwijl toch juist het in de handel brengen door de merkhouders zelf a fortiori zijn toestemming vooronderstelt.(26)

56. Ook de veronderstelling dat het begrip op nationaal vlak eventueel een uniforme betekenis heeft, is te veel afgestemd op een nationale, in sommige gevallen niet-uniforme begripsbepaling, waarbij onvoldoende diep wordt ingegaan op de inherente begripsinhoud en -functie.

57. Derhalve maakt alleen een op de strekking van de bepaling gebaseerde uitlegging een antwoord mogelijk dat op passende wijze rekening houdt met de inherente inhoud en de functie van het begrip toestemming in artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

c) De invloed van het nationale goederenrecht op het begrip toestemming

58. In het vervolg van hun betoog brengen de parallelimporteurs argumenten van goederenrechtelijke aard naar voren en wijzen erop dat het goederenrecht geen voorwerp is van communautaire harmonisatie via de richtlijn. Zij stellen dat er een analogie met het eigendomsvoorbehoud is en ontlenen voorts een argument, met name in zaken C-415/99 en C-416/99, aan de omvang van de door middel van de toestemming overgedragen rechten.

59. De analogie met het eigendomsvoorbehoud komt in wezen erop neer dat in het goederenrecht de overdracht

van rechten in het belang van de zekerheid van de handelstransacties alleen beperkt is wanneer de rechthebbende zich de desbetreffende rechten uitdrukkelijk heeft voorbehouden. Deze analogie voert tot een restrictieve uitlegging van het begrip toestemming, volgens welke uitputting pas zou zijn uitgesloten wanneer de merkhouders tevoren een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van zijn aan het merk verbonden rechten heeft gemaakt.

60. Een dergelijke analogie overtuigt niet. De toestemming om van het merk voorziene waren in de handel te brengen betreft niet de overdracht van het merkrecht, maar de uitoefening daarvan. Zou men de weg van de analogie volgen, dan zou het merkrecht zijn exclusiviteit verliezen. De uitoefening ervan zou dan namelijk afhangen van het sluiten van een overeenkomst inzake een verlengd voorbehoud. Tegen deze achtergrond lijkt de eis van parallelimporteurs de desbetreffende waren van een teken te voorzien, weliswaar als gedachte logisch, maar in het licht van de gemaakte opmerkingen niet in het systeem passend. Zelfs al zou men deze benadering juist achten, dan lijkt de praktische toepassing van een merkvoorbehoud in de zin van het - duurzaam - zichtbaar maken van het merk nauwelijks uitvoerbaar, hetzij vanwege de mogelijkheid van ompakking - zoals bij cosmetische artikelen -, hetzij vanwege de aard van de waren - zoals deze jeans -, zodat deze benadering uiteindelijk in feite bijna altijd tot de veronderstelling zou leiden dat de merkhouders zijn toestemming heeft gegeven, en daarmee weer zou neerkomen op internationale uitputting.

61. Het betoog van de parallelimporteurs miskent overigens ook dat uitputting niet contractueel kan worden uitgesloten. De uitputting is een rechtsgevolg dat intreedt wanneer - objectief - aan een aantal voorwaarden is voldaan, waaronder de litigieuze toestemming.

62. De argumenten inzake bescherming van de laatste verkoper in de distributieketen zijn evenmin overtuigend. Deze verkrijgt niet het merkrecht op zich; de vraag is alleen of hij de van het merk voorziene waren kan verkopen. Alleen in dit kader kan men de bescherming van het vertrouwen aan de orde stellen.

63. Ten slotte lijken ook de argumenten met betrekking tot het eigendomsrecht en de vrijheid van meningsuiting niet echt steekhoudend. Het eigendomsrecht en het recht op vrije meningsuiting behoren als grondrechten tot de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht. Aangezien deze volgens vaste rechtspraak ook in relatie tot hun sociale functie moeten worden beschouwd, kan niet worden uitgesloten dat de uitoefening daarvan aan beperkingen wordt onderworpen, mits dergelijke beperkingen werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die de Gemeenschap nastreeft en, het nagestreefde doel in aanmerking genomen, niet zijn te beschouwen als een onevenredige en onduidelijke ingreep, waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast.(27) Aanknopingspunten voor een dergelijke schending van het evenredigheidsbeginsel door de richtlijn die de goede werking van de interne markt tot doel heeft, zijn niet te bespeuren.

d) Tussenbalans

64. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de poging het begrip toestemming als een nationaal rechtsbegrip op te vatten, niet tot een bevredigende oplossing leidt. Ten eerste blijft onduidelijk welk nationaal recht zou moeten worden toegepast. Voorwaarde voor de beantwoording van deze vraag is namelijk de collisierechtelijke kwalificatie van de uitputting vanuit het oogpunt van de *lex fori*, rekening houdend met de tekst en de doeleinden van de richtlijn, zodat een onderzoek van de relevante inhoud van de richtlijn op dit punt onvermijdelijk lijkt. Verder moet worden vastgesteld dat het ontbreken van communautaire harmonisatie van het contracten- en goederenrecht geen beletsel is voor een communautaire uitlegging van het begrip toestemming in artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

65. Tegen deze achtergrond dient derhalve de betekenis van het begrip toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, uit het oogpunt van het gemeenschapsrecht onderzocht te worden.

3. Toestemming als communautair rechtsbegrip

66. Zelfs indien men ervan uitgaat dat de voorstanders van een uitlegging van het begrip toestemming vanuit nationaal oogpunt het bij het rechte eind hebben, is het daardoor, zoals aangetoond, niet mogelijk de betekenis ervan voldoende duidelijk vast te stellen. Blijft dus de vraag bestaan in hoeverre een autonome uitlegging van het begrip toestemming in artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de vaststelling van die betekenis van nut zou kunnen zijn.

a) Formulering

67. Bij het onderzoek van een uitlegging van het betrokken begrip op basis van de formulering ervan heb ik reeds uiteengezet dat toestemming niet enkel gelijkgesteld kan worden met de op het sluiten van een overeenkomst gerichte wilsuiting, aangezien een dergelijke uitleg niet voldoende rekening houdt met het verschil tussen het in de handel brengen door de merkhouder en het in de handel brengen met zijn toestemming in de zin van artikel 7, lid 1.(28) Overigens is uit de louter identieke formulering van het ter discussie staande begrip toestemming en het nationale begrip toestemming niets af te leiden. Ik moet derhalve ingaan op de oorsprong, de systematiek alsmede de strekking van deze bepaling.

b) Oorsprong van de voorwaarde van toestemming als element van het uitputtingsbeginsel

68. Wat merkrechten betreft, vindt het beginsel van de uitputting overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de richtlijn zijn oorsprong in de rechtspraak van het Hof inzake de verenigbaarheid van de uitoefening van rechten op het gebied van de intellectuele eigendom - en daarmee ook van merkrechten - met het vrij verkeer van goederen. Volgens 's Hofs arrest in de zaak [Deutsche Grammophon](#) [ware] het dan ook strijdig [...] met de regelen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt, indien een fabrikant van dragers als voormeld zijn op de wettelijke regeling van een lidstaat berustend uitsluitend recht de beschermde voortbrengselen te verbreiden zou kunnen uitoefenen om de verhandeling in die staat van producten welke door hemzelf of met zijn toestemming in een andere

lidstaat zijn verkocht, te verbieden, alleen omdat bedoelde verbreiding niet op het grondgebied van die lidstaat heeft plaatsgevonden(29) (cursivering van mij).

69. In latere arresten richtte het Hof zich niet meer op de verkoop, maar op het in de handel brengen van de producten. Zo verklaarde het Hof in het [arrest Centrafarm](#) voor recht dat met het EG-Verdrag onverenigbaar is [d]e uitoefening door de merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een lidstaat verleende recht om het in deze staat in het verkeer brengen van een product dat in een andere lidstaat onder dit merk door deze merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer is gebracht, te verbieden(30) (cursivering van mij). Het Hof hanteerde daarbij als maatstaf de vaststelling dat de merkhouder anders de mogelijkheid zou hebben de nationale markten af te grendelen en aldus de handel tussen de lidstaten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het merk voortvloeiende exclusieve wezenlijke recht te verzekeren.(31)

70. Met betrekking tot merkrechten trok deze rechtspraak de door de uitputting gestelde grenzen ruimer in die zin dat de toestemming voor het in de handel brengen niet meer alleen gold voor het gebied van één lidstaat, maar voor het gehele gebied van de Gemeenschap.

71. Het begrip toestemming werd echter in de rechtspraak voornamelijk verschillend gebruikt. Advocaat-generaal Roemer had het in zijn conclusie in de zaak [Deutsche Grammophon](#)(32) over waren die de houder van het recht of een van hem afhankelijke onderneming in een andere lidstaat in het verkeer gebracht heeft (cursivering van mij). Het arrest van het Hof vervangt echter dit afhankelijkheids criterium, waarop de prejudiciële vraag betrekking had, door het toestemmingscriterium.

72. Een compromisformulering treft men in het [arrest Keurkoop](#)(33) aan. Daar is het criterium of de betrokkenen waar in een andere lidstaat rechtmatig in het verkeer is gebracht door hemzelf [de houder van een recht van industriële en commerciële eigendom], met zijn toestemming of door iemand die door banden van juridische of economische afhankelijkheid met hem is verbonden(34) (cursivering van mij).

73. Deze formuleringen maken reeds duidelijk dat het begrip toestemming in het kader van 's Hofs uitputtingstheorie geen verband houdt met de op overdracht gerichte wilsuiting van de merkhouder, maar veeleer met de vraag wie voor de verkoop respectievelijk het in de handel brengen van de van het merk voorziene waren verantwoordelijk is.(35) Het gaat er niet om dat de toestemming voor de overdracht van de beschikkingsbevoegdheid over de van het merk voorziene waren wordt gebruikt voor de beoordeling van de mogelijkheid om zich op het merkrecht te beroepen, maar veeleer dat wordt vastgesteld of het in de handel brengen van de betrokken waren in de EER de merkhouder kan worden toegerekend. Dientengevolge betekent het onderscheid tussen het in de handel brengen door de merkhouder zelf of met zijn toestemming, dat het in de handel brengen van de betrokken waren door de merk-

houder zelf is geschied of hem met het oog op het intreden van het rechtsgevolg van de uitputting kan worden toegerekend. Voor de communautaire uitlegging van het begrip toestemming moeten daarom toerekeningscriteria worden gevonden.

74. In dit verband zou men, steunende op de door advocaat-generaal Roemer in de zaak *Deutsche Grammophon* aangehaalde nationale rechtspraak(36) en de uiteenzettingen van advocaat-generaal Trabucchi in zijn conclusie in beide zaken *Centrafarm*(37), de toestemming echter ook kunnen opvatten als verwijzing naar het verkrijgen van het recht de waren in de handel te brengen. Wanneer de litigieuze waren voor de eerste maal in de Gemeenschap respectievelijk de EER in de handel worden gebracht, zou de merkhouder zich volgens deze opvatting pas op zijn merkrecht kunnen beroepen wanneer zijn gedrag voordien, alle bijzondere omstandigheden in aanmerking genomen, niet zo kan worden uitgelegd dat hij derden ertoe heeft gebracht de van het merk voorziene waren in de handel te brengen of zulks althans op de koop heeft toegenomen.

75. Volgens welke toerekeningscriteria het begrip toestemming moet worden ingevuld, kan hier in het midden blijven; voor een antwoord op deze vraag moet rekening worden gehouden met de strekking van de communautaire bepaling. Vooralnog volstaat de vaststelling dat het begrip toestemming een objectieve inhoud heeft die hierna moet worden ingevuld.

76. Verder moet worden vastgesteld dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn 's Hofs rechtspraak met betrekking tot de verhouding tussen de uitoefening van de rechten op het gebied van de intellectuele eigendom en het vrij verkeer van goederen weerspiegelt. Wat dit betreft oordeelde het Hof dat artikel 7, lid 1, is gesteld in overeenkomstige termen als door het Hof werden gebezigd in de arresten waarin het bij de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag het communautair-rechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht erkende(38). Dit betekent echter niet dat artikel 7, lid 1, de overeenkomstige rechtspraak heeft gecodificeerd, aangezien het toepassingsgebied van deze bepaling verder reikt dan de intracommunautaire handel.

77. In die zin stelde het Hof in het arrest [Sebago en Maison Dubois](#) vast 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.(39)

78. Deze vaststelling is van belang voorzover zij een onderscheid suggereert tussen de situatie binnen de Gemeenschap (de EER inbegrepen) en die daarbuiten. Een dergelijk onderscheid lijkt in onderhavige zaken

van doorslaggevende betekenis, omdat het in hoge mate bepalend is voor de draagwijdte van de resultaten van de in de rechtspraak gemaakte afweging. In intracommunautaire gevallen gelden de beginselen uit de rechtspraak met betrekking tot de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag, terwijl situaties betreffende de handel met derde landen alleen binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, van de richtlijn vallen omdat het de omvang van de merkbescherming in de lidstaten met het oog op het beginsel van de uitputting volledig heeft geharmoniseerd. Daarom lijkt het betoog van de parallelimporteurs inzake de noodzaak van uitlegging van de richtlijn in het licht van de relevante primair-rechtelijke bepalingen niet onproblematisch. Zij verwijzen naar 's Hofs rechtspraak dat de artikelen 28 EG tot en met 30 EG geen onderscheid maken naar de oorsprong van de waren(40), en stellen dat de communautaire uitputting(41) op dit punt tot een ongeoorloofd onderscheid leidt. Deze stelling miskent echter dat de communautaire harmonisatie van de merkbescherming ingevolge artikel 7, lid 1, gevolgen heeft die zich niet tot de intracommunautaire handel beperken; het vrij verkeer van goederen binnen de Gemeenschap wordt door de toepassing van het beginsel van de communautaire uitputting op waren die eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, niet aangetast.

79. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat toestemming van de merkhouder voor het in de EER in de handel brengen van de van het merk voorziene waren gekoppeld is aan de voorwaarde dat hij heeft beschikt respectievelijk kon beschikken over de mogelijkheid zijn exclusieve recht in de EER uit te oefenen. Zulks wordt ook bevestigd door de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn waaruit blijkt dat uitdrukkelijk is afgezien van het beginsel van internationale uitputting.(42) Ik moet thans dit resultaat nader toetsen aan de strekking van het uitputtingsbeginsel.

c) Teleologische uitlegging

80. In nationale rechtsstelsels berust het beginsel van de uitputting op een belangenafweging in het conflict tussen de exclusiviteit van het merkrecht en de eisen van het handelsverkeer, met name met het oog op de doorverkoop van waren in het kader van een distributieketen. Bij de parallelimport van oorspronkelijke waren is er namelijk niet zozeer sprake van misleiding wat de herkomst of de echtheid van deze waren betreft, maar veeleer van een misbruik van de reputatie van het merk door onbevoegden. Door deze belangenafweging worden de rechten van de merkhouder om op te treden aldus beperkt dat hij zich niet kan verzetten tegen de wederverkoop van de desbetreffende waren, voorzover hij zijn merkrechten voldoende heeft kunnen doen gelden toen de waren voor de eerste maal in de handel werden gebracht.(43) Het uitputtingsbeginsel dient derhalve te verhinderen dat de controlebevoegdheden van de merkhouder de handel onevenredig belemmeren.(44)

81. De gemeenschapsrechtelijke uitdrukking van het uitputtingsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 7, lid 1, van de richtlijn, berust eveneens op een belangenafweging tussen de bescherming van de rechten van

intellectuele eigendom en de belangen van het vrij verkeer van goederen. De communautaire uitputting moet, conform de uit het Verdrag voortvloeiende grondgedachte van de interne markt, verhinderen dat het inroepen van merkrechten tot een beperking van de handel tussen de lidstaten leidt.

82. De relevante rechtspraak van het Hof(45) had betrekking op de toelaatbaarheid van parallelimporten uit andere lidstaten in het licht van de artikelen 30 (thans, na wijziging, artikel 28 EG) en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG). In verband met de belangenafweging achtte het Hof het doorslaggevend dat artikel 36 EG-Verdrag inbreuken op het vrij verkeer van goederen binnen de Gemeenschap slechts gedoogde voorzover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen; dat ter zake van merken de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen.(46) Als resultaat van die afweging stelde het Hof vervolgens vast dat het beroep op het exclusieve recht bij parallelimporten binnen de Gemeenschap door onafhankelijke derden ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van de aan het werk verbonden rechten vormen, niet is gedekt voorzover de desbetreffende waren in de lidstaat waaruit wordt ingevoerd, rechtmatig door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming op de markt [...] [zijn] gebracht(47), aangezien er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop.

83. Bij parallelimporten uit derde landen moet echter nagegaan worden of bovenstaande overwegingen met betrekking tot de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de richtlijn rechtstreeks kunnen worden toegepast, voorzover parallelimporten uit derde landen het vrij verkeer van goederen niet aantasten.(48) Ik heb reeds erop gewezen(49) dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn - en daarmee het beginsel van de communautaire uitputting - bij de beoordeling in aanmerking genomen moet worden, omdat de volledige harmonisatie op gemeenschapsniveau van de wetgevingen van de lidstaten dienaangaande uitwerking heeft op de handelsbetrekkingen met derde landen. Voorzover echter wordt gesteld dat artikel 7 van de richtlijn ook wat parallelimporten uit die landen betreft als artikel 30 EG moet worden uitgelegd, omdat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 7 van de richtlijn evenals artikel 36 van het Verdrag beoogt, de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen(50), houdt dit geen steek, aangezien artikel 7 in het geval van parallelimporten uit derde landen niet ten doel kan hebben de belangen van de bescherming van het merkrecht met die van het - hier niet aangetaste - vrij verkeer van goe-

deren binnen de gemeenschappelijke markt in overeenstemming te brengen.

84. Een niet gedifferentieerde toepassing van artikel 7, lid 1, van de richtlijn op de intracommunautaire handel enerzijds en op de handel met derde landen anderzijds, zou voorbijgaan aan de verschillen tussen de desbetreffende uitgangssituaties: bij parallelimporten binnen de Gemeenschap vallen de overdracht van de beschikingsbevoegdheid over de van het merk voorziene waren en het in de handel brengen van deze waren binnen de EER samen, terwijl dat bij parallelimporten uit derde landen in de Gemeenschap niet het geval is. Daaruit volgen noodzakelijkerwijs verschillende mogelijkheden om de verhandeling te sturen, waarmee in het kader van de afweging tussen de belangen van de merkbescherming en die van de handel op passende wijze rekening dient te worden gehouden.

85. Hieruit volgt dat, ook al kan 's Hof's rechtspraak met betrekking tot de verenigbaarheid van de uitoefening van rechten op het gebied van de intellectuele eigendom met de fundamentele vrijheden in de onderhavige zaken niet rechtstreeks worden toegepast, de daaraan ten grondslag gelegde appreciaties een rol dienen te spelen. Op deze plaats moet echter erop gewezen worden dat niet het uitgangspunt van deze afweging - het specifieke voorwerp van het merkenrecht - maar de tegen elkaar afgewogen belangen afhangen van de plaats waar de waren voor het eerst in de handel gebracht zijn.

86. Over dit specifieke voorwerp van het aan het merk verbonden recht zei advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de gevoegde zaken Bristol-Myers Squibb e.a.(51):

In alle ontwikkelde rechtsstelsels hebben ondernemers het recht om voor hun producten gebruik te maken van bepaalde onderscheidingstekens en symbolen, en wel a) om hen in staat te stellen de reputatie van hun product te beschermen en toeëigening van hun goodwill door onscrupuleuze concurrenten, die anders in de verleiding zouden kunnen komen om hun producten te laten doorgaan voor die van een andere ondernemer met een gevestigde reputatie, te voorkomen en b) om de consument in staat te stellen bij zijn aankoop een weloverwogen keuze te maken op basis van de veronderstelling dat producten die onder een bepaalde naam worden verkocht, ook afkomstig zijn van een bepaalde fabrikant en onder normale omstandigheden een gelijke kwaliteit zullen vertonen. Het merkenrecht beoogt dus niet alleen de belangen van de merkhouder, maar ook die van de consument te beschermen. Voorzover het merk de belangen van de merkhouder beschermt door hem in staat te stellen concurrenten te beletten ongeachtvaardigd profijt te trekken van zijn commerciële reputatie, vormen de exclusieve rechten van de rechthebbende, zoals het in de rechtspraak van het Hof heet, het specifieke voorwerp van het merk. Voorzover het merk de belangen van de consument beschermt door als garantie te fungeren dat alle producten die het merk dragen, dezelfde commerciële oorsprong hebben, spreekt het Hof van de wezenlijke functie van het merk.

Deze twee aspecten van de merkbescherming vormen uiteraard twee zijden van één medaille.

Bij parallelimporten van merkproducten die geen modificatie hebben ondergaan, gaat het niet om de oorsprong van de producten - in de onderhavige zaken was de echtheid van de desbetreffende producten ook niet het voorwerp van het geschil -, maar veeleer om de aan de merkhouders voorbehouden mogelijkheid om zijn uitsluitend recht in de EER uit te oefenen.

87. Dientengevolge kan overeenkomstig de aangehaalde rechtspraak(52) met betrekking tot de intracommunautaire handel in de context van artikel 30 EG alleen aanvaard worden dat de merkhouders een beroep doet op het merkrecht, wanneer hij hiermee de uit het merk voortvloeiende uitsluitende rechten beoogt te beschermen. Deze uitsluitende rechten omvatten echter het recht om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn product in het verkeer brengt.(53) Dientengevolge heeft de toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn betrekking op dit exclusieve recht om de verhandeling zoveel mogelijk te sturen: de merkhouders kan slechts een beroep doen op het merkrecht om zich tegen parallelimporten te verzetten, wanneer hij nog geen gebruik heeft gemaakt of heeft kunnen maken van zijn exclusieve recht om de verhandeling binnen de EER te sturen. Volgens de aan artikel 7, lid 1, van de richtlijn ten grondslag gelegde appreciatie zouden de rechten van de merkhouders in het geval van parallelimporten uit derde landen daarentegen uitgeput zijn, indien hij het in de handel brengen van de betrokken producten in de EER kon sturen of had kunnen sturen.

88. Het is derhalve nodig nader in te gaan op het criterium van sturing van de verhandeling. In het arrest [IHT Internationale Heiztechnik en Danziger van 22 juni 1994](#) overwoog het Hof met betrekking tot de intracommunautaire handel als volgt:

Dit zogeheten uitputtingsbeginsel sorteert effect, wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Verscheidene situaties zijn denkbaar: de producten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouders, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordigers.(54)

89. Het uitputtingsbeginsel - als beperking van het merkrecht - moet derhalve eng worden uitgelegd en de toestemming in de zin van uitputting van het aan merk verbonden recht moet worden geacht te zijn verleend wanneer de merkhouders en de distributeur van de van het merk voorziene waren(55) economisch met elkaar zijn verbonden. Dit criterium komt mij echter als zeer algemeen voor en zou mogelijk zelfs in die zin kunnen worden opgevat dat het de verhouding tussen de merkhouders en de koper van de van het merk voorziene waren omvat. Wat parallelimporten uit derde landen betreft, is dit criterium, naar het lijkt, eveneens van weinig nut, aangezien in dergelijke gevallen de verhandeling in de EER in de regel pas op een laat tijdstip in

de distributieketen - door een onafhankelijke derde - plaatsvindt. Aan de principiële mogelijkheid van uitputting van het merkrecht zou te kort worden gedaan wanneer zij alleen op grond van de - eventuele - onafhankelijkheid van de parallelimporteurs zou worden afgewezen.

90. In het arrest [Sebago en Maison Dubois](#)(56) achtte het Hof daarentegen de mogelijkheid voor de merkhouders beslissend om 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. De Commissie wijst in dit verband erop dat zulks de verhandeling door een moeder- of dochtermaatschappij niet omvat, en wat de verhandeling door een licentiehouders betreft misverstaan kan worden wanneer de merkhouders niet rechtstreeks controle uitoefent op de verhandeling door de licentiehouders.

91. Overeenkomstig de strekking van het begrip toestemming, zoals in het voorafgaande vastgesteld, moet ervan uitgegaan worden dat zowel het aspect van de economische band alsook dat van de controle uiteindelijk betrekking heeft op een en hetzelfde criterium, namelijk de sturing van de eerste verhandeling in de EER. Bij de controle die ten grondslag ligt aan het arrest [Sebago en Maison Dubois](#) gaat het niet om een rechtstreekse controle, maar veeleer om de mogelijkheid het distributiekanaal te bepalen en te organiseren, en toezicht daarop uit te oefenen. Het criterium van de controle omvat, aldus opgevat, derhalve de verhandeling door het concern zelf en die via licentiehouders.

92. Het moet conform het arrest [Merck en Beecham](#)(57) worden opgemerkt dat niet de feitelijke uitoefening van het recht bepalend is, maar alleen de loutere mogelijkheid daartoe, aangezien de merkhouders zich anders ook nadat de waren voor het eerst in de EER in de handel waren gebracht op zijn rechten zou kunnen beroepen, wanneer de producten bijvoorbeeld via een lidstaat worden ingevoerd waar geen merkbescherming bestaat.

93. Toestemming tot het in de handel brengen van de producten kan derhalve niet worden verondersteld wanneer de merkhouders niet de mogelijkheid had de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te sturen.(58)

94. De vraag of de in het arrest [IHT Internationale Heiztechnik en Danziger](#) vermelde situaties als uitputtend moeten worden beschouwd, met als gevolg dat in andere gevallen geen uitputting zou kunnen worden aangenomen, kan gezien de door de Commissie terecht vermelde grote hoeveelheid verschillende situaties hier onbeantwoord blijven.

95. De verschillende uitgangspunten in aanmerking genomen, lijkt het problematisch het principe uit het arrest [IHT Internationale Heiztechnik en Danziger](#) over te brengen op parallelimporten uit derde landen, voorzover juist hier(59) de eerste feitelijke verhandeling van de betrokken waren niet met de eerste verhandeling in de EER samenvalt. In dergelijke gevallen heeft de parallelimporteurs namelijk in de regel generlei band met de merkhouders. Daaruit vloeit echter

niet ipso facto voort dat een uitputting van het merkrecht bij parallelimporten uit derde landen altijd moet zijn uitgesloten, voorzover namelijk de merkhouder in deze gevallen nog geen mogelijkheid heeft gehad of heeft kunnen hebben zich in de EER op zijn exclusieve recht te beroepen. Het is meer conform de strekking van het uitputtingsbeginsel de behoeften van het vrij verkeer van goederen af te wegen tegen de belangen van de merkbescherming en daarbij te onderzoeken of het gedrag van de merkhouder, alle omstandigheden van het concrete geval in aanmerking nemend, bij de opvolgende kopers geen vergroot vertrouwen heeft kunnen wekken dat hij heeft afgezien van de uitoefening van zijn merkrecht toen de waren voor de eerste maal in de EER in de handel werden gebracht.

96. Daarbij moet evenwel rekening worden gehouden met de in de artikelen 5 en 7 van de richtlijn neergelegde fundamentele beslissing van rechtspolitieke aard dat de merkhouder zich bij parallelimporten uit derde landen in beginsel op zijn merkrecht moet kunnen beroepen wanneer de waren voor de eerste maal in de handel worden gebracht in de EER, en wel ongeacht of de goederen in kwestie door hem of met zijn toestemming in derde landen in de handel zijn gebracht, althans voorzover hij daarbij deze eerste verhandeling in de EER niet heeft gestuurd of heeft kunnen sturen.

97. Ook dient de aan het uitputtingsbeginsel ten grondslag liggende afweging van belangen in aanmerking te worden genomen, volgens welke met het oog op de belangen van het vrij verkeer de uitoefening van het merkrecht niet verder mag gaan dan nodig is voor de vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht uitmaken.

98. Wanneer de merkhouder de beschikkingsbevoegdheid over de waren in kwestie vóór de eerste verhandeling in de EER verliest, zoals het geval is bij parallelimporten uit derde landen, zal hij misschien proberen de distributie van zijn waren reeds op het tijdstip waarop zij daadwerkelijk voor het eerst in de handel worden gebracht, te sturen, bijvoorbeeld door het overeenkomen van verkoopverboden, territoriale beperkingen van de beschikkingsbevoegdheid van de koper, uitvoerverboden, enz.. Afhankelijk van de vorm ervan, kunnen deze maatregelen van distributiebeleid echter een gewettigd vertrouwen bij de andere partijen bij de overeenkomst wekken. Met een dergelijk vertrouwen in het rechtsverkeer zou bij de vereiste afweging van de belangen van de merkbescherming en die van het vrij verkeer van goederen rekening moeten worden gehouden, zodat in dergelijke gevallen het beroep op het merkrecht overeenkomstig het beginsel van communautaire uitputting weliswaar in principe moet zijn gewaarborgd, maar de merkhouder daarbij niet mag handelen in strijd met zijn eigen gedrag toen de waren voor het eerst daadwerkelijk in de handel werden gebracht.

99. Bij parallelimporten uit derde landen betekent de toestemming van de merkhouder tot het in de handel brengen van de desbetreffende producten in de EER derhalve dat hij afstand doet van zijn exclusieve recht om de distributie binnen de EER te sturen. Het staat

aan de nationale rechter om met inachtneming van de bovenvermelde aspecten van het gemeenschapsrecht te onderzoeken of het gedrag van de merkhouder in de omstandigheden van het concrete geval als een dergelijke afstand doen kan worden beschouwd.

100. Het resultaat van een dergelijk onderzoek zou echter in overeenstemming moeten worden gebracht met het beginsel van communautaire uitputting ingevolge artikel 7, lid 1, van de richtlijn, voorzover het de merkhouder, door al heel snel aan te nemen dat hij afstand van zijn exclusieve recht heeft gedaan, niet in de praktijk onmogelijk mag worden gemaakt zich op zijn exclusieve recht te beroepen wanneer de waren voor het eerst in de handel worden gebracht in de Gemeenschap respectievelijk de EER. Het komt mij derhalve noodzakelijk voor op de zogenoemde toestemmingsvermoedens in te gaan.

B - Uitlegging van artikel 7, lid 2, van de richtlijn

101. In zaak C-414/99 wordt het Hof ook verzocht om een uitspraak over de uitlegging van artikel 7, lid 2, van de richtlijn. Voor het geval dat de rechten van Davidoff op grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn moeten worden geacht te zijn uitgeput, rijst namelijk de vraag of zij gegronde redenen als bedoeld in lid 2 kan aanvoeren, met name in verband met het verwijderen van de - kennelijk door de cosmeticarichtlijn voorgeschreven - partijnummers, om zich te verzetten tegen parallelimporten uit derde landen.

102. Gezien de in overweging gegeven uitlegging van het begrip toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, lijken opmerkingen ter zake van deze vragen van secundair belang. Toch dient mijns inziens met name het betoog van de Commissie met betrekking tot de relevantie van lid 2 te worden besproken, omdat het hier een fundamentele vraag van systematiek betreft.

103. Volgens de Commissie is artikel 7, lid 2, van de richtlijn namelijk niet van toepassing op de feiten van de hoofdgedingen, omdat er geen sprake is van verdere verhandeling in de zin van deze bepaling wanneer de merkhouder moet worden geacht toestemming te hebben gegeven de waren in de EER in de handel te brengen. Artikel 7, lid 2, kan niet gebruikt worden om zich te verzetten tegen het voor het eerst in de handel brengen in de EER.

104. Ik stel vast dat het in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, - het vraagstuk van de toestemming even daargelaten - niet betrekking heeft op de verkoop aan de eindverbruiker, maar op de overdracht van de directe beschikkingsbevoegdheid over de desbetreffende producten. Bij parallelimporten uit derde landen moet derhalve onderzocht worden of de merkhouder heeft toegestemd in de invoer van de waren in de EER en, zo ja, ook of hij zich tegen verdere verhandeling van de waren in de EER - in de regel zal het hier de verkoop aan de eindverbruiker betreffen - krachtens lid 2 kan verzetten. Voorzover de Commissie alleen betoogt dat de verdere verhandeling in de zin van artikel 7, lid 2, noodzakelijkerwijs op een transactie na het in de handel brengen van de desbetreffende producten met toestemming van de merkhouder betrekking heeft,

toont zij dus niet aan dat artikel 7, lid 2, in beginsel niet van toepassing is op gevallen zoals waarvan hier sprake is.

105. Zo gezien is het dus nodig op de uitlegging van het begrip gegronde redenen in te gaan. Uit de systematiek en het doel van de bepaling kan worden opgemaakt dat lid 2 aansluit bij de in het voorgaande vermelde(60) afweging. Voorzover de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, kan deze zich overeenkomstig artikel 7, lid 2, alleen tegen het gebruik van het merk verzetten, indien verdere verhandeling de wezenlijke functie van het merk aantast op een wijze die de merkhouder redelijkerwijze niet behoeft te tolereren.

106. Davidoff heeft in het hoofdgeding niet gesteld dat het in de handel brengen van de litigieuze waren door een niet erkende importeur schade aan de reputatie van het merk zou toebrengen. Zij stelde dat de reputatie van het merk werd geschaad doordat de partijnummers waren verwijderd.

107. In een dergelijke situatie staan derhalve de belangen van de parallelimporteur bij een zo vrij mogelijke verhandeling - onder zo groot mogelijke geheimhouding van de open schakel in de distributieketen - en de belangen van de merkhouder bij de vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van het merk uitmaken, tegenover elkaar. Voor de belangenafweging moet met de wezenlijke functie van het merk te rade worden gegaan, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert dat de consument of de eindverbruiker erop kan vertrouwen, dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkhouder hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product.(61)

108. De verwijzende rechter stelt in wezen drie vragen met betrekking tot de gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn, waarbij de eerste twee gaan over de reputatie van het merk, terwijl de derde vraag tot voorwerp heeft of en onder welke voorwaarden de verwijdering of het uitwissen van kennelijk op grond van een wettelijke verplichting aangebrachte partijnummers als een gegronde reden kan worden beschouwd.

1. Schade aan de reputatie van het merk

109. In het arrest [Parfums Christian Dior](#)(62) overwoog het Hof dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de ompakking van merkproducten, heeft de merkhouder immers een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van deze producten te kun-

nen verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden. [...] In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de wederverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Hij moet dus trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt.(63)

110. Het arrest [Parfums Christian Dior](#) betrof het gebruik van een merk voor reclamedoelinden. In het arrest [Bristol-Myers Squibb e.a.](#)(64) volgde het Hof dezelfde gedachtegang met betrekking tot de ompakking van producten voor de verkoop:

Zelfs wanneer de verpakking de naam vermeldt van degene die het product heeft omgepakt, valt niet uit te sluiten dat de reputatie van het merk en dus van de merkhouder toch te lijden kan hebben van een inadequate presentatie van het omgepakte product. In dat geval heeft de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van het product te kunnen verzetten. Om te beoordelen of de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk kan schaden, moeten de aard van het product en de markt waarvoor het is bestemd, in aanmerking worden genomen.

111. Aan het arrest [Parfums Christian Dior](#) kan verder ontleend worden dat de schade aan de reputatie alleen dan als gegronde reden kan worden beschouwd indien die schade ernstig is.(65)

112. Ernstige schade aan de reputatie van het merk wordt derhalve volgens 's Hof's rechtspraak als gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, aangemerkt.

2. Verwijderen of uitwissen van partijnummers

113. In wezen is de vraag hier of artikel 7, lid 2, van de richtlijn ook van toepassing is op het verwijderen of uitwissen van partijnummers, die kennelijk krachtens de omzettingbepalingen van richtlijn 76/768/EEG en onder bedreiging met strafrechtelijke vervolging moeten worden aangebracht.

114. Het Hof kon reeds over een vergelijkbaar geval oordelen in de zaak Loendersloot. Net als in het onderhavige hoofdgeding beriep de merkhouder zich op een verplichting van gemeenschapsrecht om tekens aan te brengen, terwijl de parallelimporteur de nadruk legde op de noodzaak om ten behoeve van de parallelinvoer de identificatienummers te verwijderen of uit te wissen. Het Hof heeft hierover het volgende opgemerkt(66):

Er moet echter eveneens worden erkend, dat het aanbrengen van identificatienummers voor de producenten noodzakelijk kan zijn in verband met een wettelijke verplichting, met name die voortvloeiende uit richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (PB 1989, L 186, blz. 21), of met het oog op andere relevante en gemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden, zoals het terugroepen van gebrekkige producten en de bestrijding van namaak.

Onder deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat wanneer de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op [de genoemde] doeleinden [...] het feit dat de merkhouder zich op zijn merkrecht beroept om te verhinderen, dat een derde met het oog op verwijdering van die nummers etiketten voorzien van zijn merk verwijdert en vervolgens opnieuw aanbrengt of vervangt, niet bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten. Onder dergelijke omstandigheden is er geen aanleiding de rechten waarop de merkhouder zich uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag kan beroepen, te beperken.

115. Ook hier lijkt de vraag of deze beoordeling kan worden getransponeerd, te moeten worden besproken, aangezien het juridisch kader in de onderhavige zaken in artikel 7 van de richtlijn en niet in artikel 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG) gezocht moet worden. De Commissie beschouwt dit niet als een obstakel en verwijst naar de reeds aangehaalde(67) vaste rechtspraak van het Hof. Voorzover deze rechtspraak evenwel de beperking van de intracommunautaire handel en de bedoeling de markten kunstmatig af te schermen als criterium neemt, lijkt een directe toepassing van de relevante factoren op de feiten van de hoofdgedingen echter niet mogelijk.

116. Overeenkomstig de in het voorgaande reeds uiteengezette verhouding die bestaat tussen het vrij verkeer van goederen en de uitoefening van de aan het merk verbonden rechten(68) is de uitoefening van het merkrecht krachtens artikel 7, lid 2, in het kader van het intracommunautaire handelsverkeer geformuleerd als uitzondering op het vrij verkeer van goederen, die slechts zo lang geldt als gerechtvaardigd is ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht uitmaken. De nationale rechter dient dienangaande ook te onderzoeken of de uitoefening van het merkrecht een gerechtvaardigd doel met proportionele middelen nastreeft.

117. Deze benadering lijkt te kunnen worden getransponeerd naar parallelimporten van merkproducten uit derde landen. In het conflict tussen de rechten van de merkhouder en het belang van de koper van het product vrij daarover te kunnen beschikken, lijkt uitoefening van het merkrecht alleen gerechtvaardigd te zijn wanneer dat nodig is voor de vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van het merkrecht uitmaken. In onderhavige zaak zou dan ook, conform de in het arrest **Loendersloot** gemaakte afweging, met name onderzocht moeten worden in hoeverre het verwijderen of uitwissen van de partijnummers de herkomstgarantie aantast, ingrijpt in de oorspronkelijke toestand van de desbetreffende producten en de reputatie van het merk schaadt. Volgens de huidige stand van de rechtspraak moet in deze gevallen van ernstige schade sprake zijn.(69) De nationale rechter moet echter per geval onderzoeken of deze voorwaarden vervuld zijn.

118. Blijft over de vraag hoe het verwijderen of uitwissen van de partijnummers geïsoleerd beoordeeld moet worden. Voorzover ik kan vaststellen, is het aanbrengen van deze nummers noodzakelijk om te voldoen aan een op een richtlijn berustende wettelijke verplichting

en is er behalve het verwijderen of uitwissen van deze nummers geen andere handeling verricht, bijvoorbeeld het aanbrengen van nieuwe etiketten of ompakken.

119. In zijn conclusie in de zaak **Loendersloot** merkte advocaat-generaal Jacobs op(70): Het hoeft geen betoog, dat de verwijdering van dergelijke identificatienummers niet alleen op grond van merk-rechten kan worden bestreden. Het Hof daarentegen achtte het doorslaggevend dat het aanbrengen van een identificatienummer om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een ander - uit de optiek van het gemeenschapsrecht - legitiem doel na te streven, geen kunstmatige afscherming van de markten tussen de lidstaten kan vormen.

120. Omdat in de onderhavige zaak deze laatste factor geen rol kan spelen, zou het verwijderen of uitwissen van partijnummers die overeenkomstig een wettelijke verplichting zijn aangebracht, pas dan merkenrechtelijk relevant zijn, indien zulks het specifieke voorwerp van het merkrecht onevenredig zou aantasten.

121. Zoals de Commissie terecht heeft betoogd, is er toch een niet te miskennen verband tussen de reputatie van het merk die bescherming verdient en het terugroepen van eventueel gebrekkige of niet aan de norm beantwoordende producten, wat wordt vergemakkelijkt door de verplichting tot het aanbrengen van partijnummers. In het belang van de goede reputatie van de van het merk voorziene producten heeft de merkhouder een beschermenswaardig belang erbij om dergelijke producten uit de handel te kunnen nemen. Daarom zou in de hoofdgedingen ook moeten worden onderzocht of de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade door het verwijderen of uitwissen van de verplichte partijnummers - voldoende - ernstig wordt. De eventuele inbreuk op de cosmeticarichtlijn(71) zou alleen uit dit oogpunt merkenrechtelijk relevant zijn.

122. Daarbij dient de vraag onbeantwoord te blijven of het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte tekens, voor de merkhouder gegronde reden kan zijn om zich tegen verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten in de EER te verzetten, op de enkele grond dat zulks strafbaar is. Uit de verwijzingsbeschikking kan namelijk, voorzover valt na te gaan, niet worden opgemaakt of de merkhouder zich strafbaar zou maken indien het door de cosmeticarichtlijn voorgeschreven teken ontbreekt en hij de van het merk voorziene producten niet zelf in de EER in de handel brengt.

IV - Conclusie

123. Op grond van een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

In de zaken C-414/99, C-415/99 en C-416/99

1) De toestemming van de merkhouder voor het in de handel brengen van de van het merk voorziene producten in de zin 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, heeft betrekking op de mogelijkheid voor de merkhouder om de eerste verhandeling of de eerste distributie van deze producten in de EER te sturen.

2) Indien de eerste verhandeling van de van een merk voorziene producten en de eerste distributie ervan in de EER niet samenvallen, kan de merkhouders op het tijdstip waarop deze producten voor de eerste maal in de handel worden gebracht, de eerste distributie ervan sturen door afstand te doen van zijn exclusieve recht op sturing van de distributie.

3) Het staat aan de nationale rechter om met inaanmerkingneming van de vereisten van het gemeenschapsrecht alsmede van alle omstandigheden van het concrete geval, vast te stellen of de merkhouders op het tijdstip waarop de desbetreffende producten voor het eerst werkelijk in de handel worden gebracht, afstand heeft gedaan van zijn exclusieve recht om de distributie binnen de EER te sturen. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn verzet zich in beginsel tegen een nationale regeling die een algemeen vermoeden van afstand tot voorwerp heeft of daarmee gelijkstaat.

en, subsidiair, in zaak C-414/99

4) Artikel 7, lid 2, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat handelingen van derden die de waarde, de aantrekkingskracht of het imago van het merk of de van dit merk voorziene waren ernstig aantasten, voor de merkhouders een gegronde reden vormen om zich tegen verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren te verzetten.

5) Artikel 7, lid 2, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat handelingen van derden of omstandigheden die de rechten die het specifieke voorwerp en de wezenlijke functie van het merkrecht uitmaken, niet aantasten, voor de merkhouders geen gegronde reden vormen om zich tegen verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren te verzetten.

Noten bij Conclusie A.-G.

1: - Oorspronkelijke taal: Duits.

2: - PB 1989, L 40, blz. 1.

3: - Arrest van 16 juli 1998 (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799).

4: - Arrest van 1 juli 1999 (C-173/98, Jurispr. blz. I-4103).

5: - Zie ook artikel 13 van de in zoverre gelijklopende merkenverordening: verordening (EG) Nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

6: - Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169).

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

8: - Aangehaald in voetnoot 3, punten 20 e.v.

9: - Aangehaald in voetnoot 3, punt 25.

10: - Aangehaald in voetnoot 3, punt 29.

11: - Conclusie van 29 januari 1998 in zaak C-355/96 (arrest aangehaald in voetnoot 3), punt 34.

12: - Ter wille van de argumentatie wordt hier met het begrip overeenkomst ook iedere andere rechtshandeling bedoeld, waardoor de rechtstreekse beschikkingsbe-

voegdheid over de van het merk voorziene waren wordt overgedragen.

13: - Batiffol, H./Lagarde P., *Droit international privé*, Dl. 1, 8e druk 1994, punt 293.

14: - Vaste rechtspraak; zie bijvoorbeeld arrest van 25 februari 1999, Carbonari e.a. (C-131/97, Jurispr. blz. I-1103, punt 48): Het is vaste rechtspraak van het Hof, dat de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht, in het bijzonder van de bepalingen van een wet die, zoals in het hoofdgeding, specifiek zijn ingevoerd om voor de omzetting van een richtlijn zorg te dragen, dit zo veel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, ten einde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EG-Verdrag te voldoen (zie arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en 16 december 1993, Wagner Miret, C-334/92, Jurispr. blz. I-6911, punt 20).

15: - Zie arrest *Silhouette International Schmied*, aangehaald in voetnoot 3.

16: - Arrest van 9 november 2000, Ingmar (C-381/98, Jurispr. blz. I-9305).

17: - PB L 266, blz. 1.

18: - PB L 382, blz. 17.

19: - Aangehaald in voetnoot 16, punten 15 en 16.

20: - Aangehaald in voetnoot 16, punten 17 tot 19.

21: - Aangehaald in voetnoot 16, punten 24 en 25.

22: - Onder autonoom wordt hier en in het navolgende communautair verstaan, zonder rekening te houden met de nationaalrechtelijke betekenis van het begrip.

23: - Zie boven, punt 43.

24: - Zie alleen voor Frankrijk: Starck B./Roland H./Boyer L., *Droit civil: les obligations*, Dl. 2: *Contrat*, 6e druk 1998, punt 184 met verdere verwijzingen.

25: - Zie boven, punt 50.

26: - Zie boven, punt 42.

27: - Zie met name arrest van 28 april 1998, *Metronome Musik* (C-200/96, Jurispr. blz. I-1953, punt 21), over de hiermee verwante kwestie van de verenigbaarheid van een exclusief recht op grond van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61), met het recht van vrije beroepsuitoefening en het eigendomsrecht.

28: - Zie boven, punt 42.

29: - Arrest van 8 juni 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, Jurispr. blz. 487, punt 13).

30: - Arrest van 31 oktober 1974 (16/74, Jurispr. blz. 1183, punt 1 van het dictum).

31: - Aangehaald in voetnoot 30, punten 9 tot 11.

32: - Conclusie van 28 april 1971, punt 1 (arrest aangehaald in voetnoot 29).

33: - Arrest van 14 september 1982 (144/81, Jurispr. blz. 2853).

34: - Aangehaald in voetnoot 33, punt 25.

35: - Zie ook in deze zin arrest van 22 juni 1994, *IHT International Heiztechnik en Danziger* (C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 43): De aan elke overdracht inherente toestemming is niet dezelfde toestemming als die welke

wordt vereist opdat het uitputtingsbeginsel effect sorteert.

36: - Aangehaald in voetnoot 29, blz. 508.

37: - Conclusie van 18 september 1974 (arresten van 31 oktober 1974, Centrafarm/Sterling Drug, 15/74, Jurispr. blz. 1147, en Centrafarm/Winthrop, reeds aangehaald in voetnoot 30).

38: - Arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (gevoegde zaken C-427/93, C-429/73 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 31).

39: - Aangehaald in voetnoot 4, punt 21.

40: - Met name wordt verwezen naar arrest van 7 november 1989, Nijman (125/88, Jurispr. blz. 3533, punt 11).

41: - Ter wille van de argumentatie dient hier onder communautaire uitputting de uitputting in de Gemeenschap én de EER verstaan te worden.

42: - Zie hierover advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak Silhouette International Schmied (aangehaald in voetnoot 3), punt 32.

43: - Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 24, punt 5, over het doel van de Duitse codificatie van het uitputtingsbeginsel.

44: - In deze zin reeds advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in gevoegde zaken C-427/93, C-429/93, C-436/93 (arrest aangehaald in voetnoot 38), punt 60.

45: - Arresten Deutsche Grammophon (aangehaald in voetnoot 29), Centrafarm/Sterling Drug (aangehaald in voetnoot 37), Centrafarm/Winthrop (aangehaald in voetnoot 30) en Keurkoop (aangehaald in voetnoot 33).

46: - Zie slechts arrest Centrafarm (aangehaald in voetnoot 30), punten 7 e.v.

47: - Aangehaald in voetnoot 30, punten 9-11.

48: - Advocaat-generaal Jacobs heeft zo zijn twijfel in zijn conclusie in de zaak Silhouette International Schmied (arrest aangehaald in voetnoot 3), punten 49 e.v., onder verwijzing naar arrest van 15 juni 1976, EMI Records (51/75, Jurispr. blz. 811).

49: - Zie boven, punten 33 e.v.

50: - Arrest van 12 oktober 1999, Upjohn (C-379/97, Jurispr. blz. I-6927, punt 30), onder verwijzing naar arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (aangehaald in voetnoot 38), punt 40.

51: - Aangehaald in voetnoot 38, punt 72.

52: - Arresten Deutsche Grammophon (aangehaald in voetnoot 29), Centrafarm/Sterling Drug (aangehaald in voetnoot 37), Centrafarm/Winthrop (aangehaald in voetnoot 30) en Keurkoop (aangehaald in voetnoot 33).

53: - Arrest van 9 juli 1985, Pharmon (19/84, Jurispr. blz. 2281, punt 25).

54: - Aangehaald in voetnoot 35, punt 34.

55: - Een onafhankelijke parallelimporteur is geen houder van het desbetreffende merk, zodat de IHT Internationale Heiztechnik en Danziger-formule reeds om deze reden waarschijnlijk alleen beperkt kan worden toegepast.

56: - Aangehaald in voetnoot 4, punt 21.

57: - Arrest van 5 december 1996 in gevoegde zaken C-267/95 en 268/95 (Jurispr. blz. I-6285).

58: - Volgens het arrest Pharmon, aangehaald in voetnoot 53, wordt het uitputtingsbeginsel derhalve bij dwanglicenties niet toegepast.

59: - Zie boven, punt 84.

60: - Zie punten 80 e.v.

61: - Arrest van 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 24), onder verwijzing naar arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7), en 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (aangehaald in voetnoot 38, punt 47).

62: - Arrest van 4 november 1997 (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013).

63: - Aangehaald in voetnoot 62, punten 43 e.v.

64: - Aangehaald in voetnoot 38, punt 75.

65: - Aangehaald in voetnoot 62, punten 46 en 47.

66: - Arrest aangehaald in voetnoot 61, punten 41 e.v.

67: - Voetnoot 50.

68: - Zie boven, punt 82.

69: - De hiermee onbeantwoorde vraag van wat ernstig is en wat eventueel niet, is voorwerp van de aanhangige zaak C-143/00.

70: - Aangehaald in voetnoot 61, punt 43.

71: - Aangehaald in voetnoot 6.