

Hof van Justitie EG, 30 november 2004, Peak Holding



MERKENRECHT - UITPUTTING

In de handel brengen

- [Waren niet in de handel gebracht wanneer ze in de EER worden ingevoerd voor verkoop of indien ze te koop zijn aangeboden maar niet verkocht](#)

dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk voorziene waren niet kunnen worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen

Uitputting bij wederverkoop verbod

- [Wederverkoop verbod bij verkoop in EER staat niet in de weg aan communautaire uitputting](#)

dat in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding het bedingen van een verbod van wederverkoop in de EER in een tussen de merkhouder en een in de EER gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst het in de EER in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn niet uitsluit en derhalve niet in de weg staat aan de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder in geval van wederverkoop in de EER in strijd met het verbod.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 30 november 2004

(V. Skouris, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissechet, R. Schintgen en J. N. Cunha Rodrigues),
ARREST VAN HET HOF (grote kamer)

30 november 2004 (1)

„Merken – Richtlijn 89/104 EEG – Artikel 7, lid 1 – Uitputting van aan merk verbonden recht – In handel brengen van waren in EER door merkhouder – Begrip – Waren die aan consumenten te koop zijn aangeboden en vervolgens zijn teruggetrokken – Verkoop aan in EER gevestigde marktdeelnemer met verplichting tot in handel brengen van waren buiten EER – Wederverkoop van waren aan andere in EER gevestigde marktdeelnemer – Verhandeling in EER”

In zaak C-16/03,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Hovrätt över Skåne och Blekinge (Zweden), bij beslissing van 19 december 2002, ingekomen bij het Hof op 15 januari 2003, in de procedure:

Peak Holding AB

tegen

Axolin-Elinor AB, voorheen Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (grote kamer),
samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas en R. Silva de Lapuerta, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissechet, R. Schintgen en J. N. Cunha Rodrigues, rechters,

advocaat-generaal: C. Stix-Hackl,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 maart 2004,

gelet op de opmerkingen van:

– Peak Holding AB, vertegenwoordigd door G. Gozzo, advocaat,

– Axolin-Elinor AB, vertegenwoordigd door K. Azelius, advocaat, en M. Palm, jur. kand.,

– de Zweedse regering, vertegenwoordigd door K. Wistrand en A. Kruse als gemachtigden,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en K. Simonsson als gemachtigden,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 27 mei 2004,

het navolgende

Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn”).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Peak Holding AB (hierna: „Peak Holding”) en Axolin-Elinor AB (hierna: „Axolin-Elinor”), voorheen, ten tijde van de aan het geding ten grondslag liggende feiten, Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (hierna: „Factory Outlet”), over de wijze waarop Factory Outlet een partij kleding voorzien van het merk Peak Performance waarvan Peak Holding houder is, heeft verhandeld.

Het rechtskader

3. Artikel 5 van de richtlijn, met als kopje „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 [lid 1] worden verboden:

[...]

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

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

4 De oorspronkelijke versie van artikel 7 van de richtlijn, met als kopje „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalde:

„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.

[...]”

5 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”), gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is de oorspronkelijke versie van artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

Het hoofdeding en de prejudiciële vragen

6 Peak Holding, een vennootschap van het Deense concern IC-Companys, is onder meer houdster van het merk Peak Performance. Het recht om dat merk te gebruiken, is verleend aan de aan genoemd concern gelieerde vennootschap Peak Performance Production AB (hierna: „Peak Performance Production”). Deze vennootschap produceert en verkoopt onder dat merk kleding en accessoires in Zweden en in andere landen.

7 Ten tijde van de aan het hoofdeding ten grondslag liggende feiten hield Factory Outlet, een vennootschap naar Zweeds recht, zich bezig met de directe verkoop van kleding en andere artikelen in winkels in Zweden. Het ging grotendeels om parallel ingevoerde, wederingevoerde of buiten de gewone distributiekanalen van de merkhouder om aangekochte merkproducten.

8 Eind 2000 heeft Factory Outlet met name een partij van ongeveer 25 000 kledingstukken van het merk Peak Performance verhandeld na in de pers te hebben aangekondigd dat deze waren tegen halve prijs werden aangeboden.

9 Die artikelen behoorden tot de collecties van Peak Performance Production van 1996 tot en met 1998. Zij waren buiten de EER voor rekening van deze vennootschap geproduceerd en in de EER ingevoerd om daar te worden verkocht.

10 Volgens Factory Outlet waren de kledingstukken tussen 1996 en 1998 te koop aangeboden in winkels van zelfstandige wederverkopers, terwijl volgens Peak Holding de kledingstukken in de winkels van Peak Performance Production te koop waren aangeboden.

11 De betrokken kledingstukken waren in november en december 1999 te Kopenhagen (Denemarken) aan de eindconsumenten te koop aangeboden in de winkelruimte van Base Camp, een door een zustermaatschappij van Peak Performance Production, Carli Gry Denmark A/S, ter beschikking gestelde winkel. De partij goederen bestond dus uit goederen die bij de uitverkoop geen afnemer hadden gevonden.

12 Peak Performance Production verkocht deze partij goederen aan de in Frankrijk gevestigde onderneming COPAD International (hierna: „COPAD”). Volgens Peak Holding was in de desbetreffende overeenkomst bepaald dat de partij goederen niet mocht worden verkocht in andere landen in Europa dan Rusland en Slovenië, behalve 5 % van de totale hoeveelheid, die in Frankrijk mocht worden verkocht. Factory Outlet betwistte het bestaan van een dergelijke beperking en stelde dat hoe dan ook zij bij de aankoop van de partij goederen niet in kennis was gesteld van die beperking.

13 Factory Outlet verzekerde dat zij de partij goederen had gekocht van Truefit Sweden AB, een vennootschap naar Zweeds recht.

14 Vaststaat dat de partij goederen vanaf het verlaten van het entrepot van Peak Performance Production in Denemarken tot aan de levering aan Factory Outlet in Zweden het EER-gebied niet heeft verlaten.

15 Van oordeel dat de wijze waarop Factory Outlet de betrokken waren verhandelde, in het bijzonder haar advertenties, een inbreuk op haar merkrechten opleverde, heeft Peak Holding zich op 9 oktober 2000 tot het Lunds tingsrätt (Zweden) gewend. Zij verzocht het Lunds tingsrätt, Factory Outlet te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, haar te verbieden de kleding en de andere artikelen van de betrokken partij goederen te verhandelen en te verkopen, en de vernietiging van deze goederen te gelasten.

16 Factory Outlet concludeerde tot afwijzing van de vorderingen van verzoekster. Zij stelde dat de litigieuze goederen door Peak Holding in de EER in de handel waren gebracht, waardoor deze niet meer het recht had, het gebruik van het merk voor de verkoop van de goederen te verbieden.

17 Factory Outlet stelde in de eerste plaats dat de goederen in de handel waren gebracht doordat Peak Performance Production ze in de interne markt had ingevoerd en de desbetreffende douanerechten had betaald met de bedoeling ze in de Gemeenschap te verkopen. In de tweede plaats stelde zij dat de goederen in de handel waren gebracht doordat zij door zelfstandige wederverkopers te koop waren aangeboden. Ten derde stelde zij dat de goederen in de handel waren gebracht doordat zij door Peak Performance Production in haar eigen winkels en in de winkel van Base Camp waren verhandeld en aldus aan de consumenten te koop waren aangeboden. Ten vierde betoogde Factory Outlet dat de goederen in elk geval in de handel waren gebracht doordat zij aan COPAD waren verkocht, ongeacht of zij waren verkocht met de beperking dat zij niet op de interne markt mochten worden wederverkocht.

18 Peak Holding betwistte dat de goederen door de merkhouder of met diens toestemming in de handel waren gebracht. Volgens haar was, zelfs ingeval het merkrecht was uitgeput doordat de goederen in de winkel van Base Camp te koop waren aangeboden, die uitputting geëindigd en het merkrecht hersteld doordat de goederen waren teruggebracht naar het entrepot.

19 Van oordeel dat de goederen daadwerkelijk in de handel waren gebracht doordat zij in de winkel van Base Camp aan de consumenten te koop waren

aangeboden en dat het aan het merk verbonden recht daarna niet kon worden hersteld, wees het tingsrätt de vordering af.

20 Peak Holding stelde bij de verwijzende rechter hoger beroep in tegen het vonnis van het tingsrätt.

21 Van oordeel dat de beslechting van het geschil tussen Peak Holding en Axolin-Elinor afhangt van de uitlegging van het begrip „in de handel zijn gebracht” in artikel 7, lid 1, van de richtlijn, heeft het Hovrätt över Skåne och Blekinge de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Moet een waar worden geacht in de handel te zijn gebracht wanneer zij door de merkhouder:

a) in de gemeenschappelijke markt is ingevoerd en de desbetreffende invoerrechten zijn betaald, met het doel ze aldaar te verkopen?

b) in zijn eigen winkels of in de winkel van een gelieerde vennootschap in de gemeenschappelijke markt te koop is aangeboden zonder evenwel te zijn verkocht?

2) Kan een merkhouder, ingeval een waar op een van bovengenoemde wijzen in de handel is gebracht en het merkrecht daardoor is uitgeput zonder dat de waar is verkocht, de uitputting ongedaan maken door de waar naar het entrepot terug te brengen?

3) Wordt een waar die door de merkhouder aan een andere vennootschap op de interne markt is verkocht, ook geacht in de handel te zijn gebracht ingeval de merkhouder de waar aan de koper heeft verkocht onder de voorwaarde dat de koper ze niet op de interne markt verkoopt?

4) Is het voor het antwoord op de derde vraag relevant dat de merkhouder bij de verkoop van de partij waartoe de waar behoort, de koper toestemming heeft gegeven om een klein gedeelte van de waren op de interne markt weder te verkopen zonder aan te geven voor welke individuele waren de toestemming geldt?”

Aangaande de prejudiciële vragen

De eerste vraag

22 Tegen de achtergrond van de feiten van het hoofdingeding wenst de verwijzende rechter met zijn eerste vraag in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk voorziene waren moeten worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

23 Peak Holding en de Commissie zijn van mening dat het aan het merk verbonden recht slechts is uitgeput wanneer de waar door de merkhouder of met diens toestemming wordt verkocht. Het recht is niet uitgeput in de gevallen bedoeld in de eerste prejudiciële vraag.

24 Axolin-Elinor betoogt dat het recht van de merkhouder is uitgeput door het feit alleen dat de waar in de EER wordt ingevoerd, ingeklaard en in een entrepot wordt opgeslagen om te worden verkocht. Subsidiair betoogt zij dat het aan het merk verbonden recht is uit-

geput wanneer de merkhouder de waar aan de consumenten te koop aanbiedt, zelfs als de waar geen afnemer vindt.

25 De Zweedse regering is van mening dat de verschillende taalversies van de richtlijn aldus moeten worden begrepen dat zij eisen dat de merkhouder een op de markt gerichte maatregel heeft getroffen opdat een waar kan worden geacht in de handel te zijn gebracht.

26 Een waar kan derhalve niet worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht door het feit alleen dat zij door de merkhouder in de EER is ingevoerd, ingeklaard en in een entrepot is opgeslagen, aangezien geen van deze maatregelen op de markt is gericht.

27 De uitputting vindt uiterlijk plaats wanneer de merkhouder of degene aan wie het recht is verleend om dat merk te gebruiken, de goederen te koop aanbiedt aan de consumenten in de EER.

28 De uitputting vindt daarentegen niet plaats wanneer de merkhouder zijn waren in de EER aan wederverkopers aanbiedt, omdat een verkoopaanbod vaak slechts betrekking heeft op een bepaalde hoeveelheid van de betrokken waren. In dit laatste geval is het onmogelijk, uit te maken voor welke waren het merkrecht is uitgeput. Bovendien kan een aanbod dat niet door een verkoop wordt gevolgd, niet als een voldoende definitieve daad van beschikking van de merkhouder worden aangemerkt.

29 De uitputting vindt plaats bij een daadwerkelijke verkoop aan een wederverkoper, op voorwaarde dat het daarbij gaat om een op de markt gerichte maatregel. Een verkoop tussen ondernemingen van een zelfde concern moet als een maatregel binnen het concern worden aangemerkt, die niet tot gevolg heeft dat het recht wordt uitgeput.

Antwoord van het Hof

30 Er zij aan 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 (arresten van [16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96](#), Jurispr. blz. I-4799, punten 25 en 29, en [20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99](#), Jurispr. blz. I-8691, punt 39).

31 Het in artikel 7, lid 1, van de richtlijn gehanteerde begrip „in de handel zijn gebracht” is een beslissend element voor de uitdoving van het in artikel 5 van deze richtlijn bedoelde uitsluitend recht van de merkhouder (zie arrest van [8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00](#), Jurispr. blz. I-3051, punt 34).

32 Het moet derhalve een eenvormige uitlegging krijgen in de communautaire rechtsorde (zie, mutatis mutandis, [arrest Zino Davidoff en Levi Strauss](#), reeds aangehaald, punten 41-43).

33 Op basis van de bewoordingen van artikel 7, lid 1, van de richtlijn alleen kan niet worden uitgemaakt of door de merkhouder in de EER ingevoerde of te koop aangeboden waren als in de EER „in de handel gebracht” in de zin van deze bepaling moeten worden aangemerkt. Derhalve moet de uitlegging van de be-

trokken bepaling worden gezocht in de structuur en de doelstellingen van de richtlijn.

34 Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (zie reeds aangehaalde arresten [Zino Davidoff en Levi Strauss](#), punt 40, en [Van Doren + Q](#), punt 33).

35 Het Hof heeft vastgesteld dat de richtlijn onder meer tot doel heeft, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen om waren onder dat merk voor het eerst in het verkeer te brengen (zie onder meer arrest van du [11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93](#), Jurispr. blz. I-3457, punten 31, 40 en 44).

36 Het Hof heeft bovendien opgemerkt dat de gemeenschapswetgever, 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, de merkhouder dus heeft 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, en reeds aangehaalde arresten [Zino Davidoff en Levi Strauss](#), punt 33, en [Van Doren + Q](#), punt 26).

37 Verder heeft het Hof onderstreept dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn erop gericht is, de latere verhandeling van een van een merk voorziene waar mogelijk te maken zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten (zie [arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97](#), blz. I-905, punt 57, alsook [arrest Sebago en Maison Dubois](#), reeds aangehaald, punt 20).

38 Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het merk, om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, de waarborg dient te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie onder meer [arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99](#), Jurispr. blz. I-5475, punt 30).

39 In de onderhavige zaak wordt niet betwist dat de merkhouder, wanneer hij van zijn merk voorziene waren in de EER aan een derde verkoopt, deze waren in de handel brengt in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

40 Een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, put de door de richtlijn toegekende uitsluitende rechten uit, meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen.

41 Wanneer de merkhouder zijn waren invoert om ze in de EER te verkopen of te koop aan te bieden, brengt

hij ze evenwel niet in de handel in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

42 Dergelijke handelingen verlenen derden immers niet het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouder niet in staat, de economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren.

43 Bovendien moet worden opgemerkt dat in artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn, dat betrekking heeft op de inhoud van het uitsluitend recht van de merkhouder, met name onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren en de invoer ervan. De bewoordingen van deze bepaling bevestigen derhalve dat het in de EER invoeren of aanbieden van waren niet kan worden gelijkgesteld met het in de handel brengen ervan.

44 Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk voorziene waren niet kunnen worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen.

De tweede vraag

45 De tweede vraag is alleen gesteld voor het geval dat de eerste bevestigend wordt beantwoord.

46 Deze vraag behoeft derhalve niet te worden beantwoord.

De derde vraag

47 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding het bedingen van een verbod van wederverkoop in de EER in een tussen de merkhouder en een in de EER gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst het in de EER in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn uitsluit en derhalve in de weg staat aan de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder in geval van wederverkoop in strijd met het verbod.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

48 Peak Holding onderstreept dat voor de in artikel 7, lid 1, van de richtlijn bedoelde uitputting een in de handel brengen door de merkhouder of met diens toestemming is vereist. Voor de uitputting is derhalve in beide gevallen de toestemming van de merkhouder nodig. De uitputting vindt derhalve niet plaats bij de verkoop van de waar door de merkhouder wanneer deze bedingt dat hij zijn merkrechten behoudt. Ingeval dit beding niet wordt nageleefd, is de waar niet met toestemming van de merkhouder in de handel gebracht, zodat het recht van de merkhouder niet wordt uitgeput.

49 Axolin-Elinor, de Zweedse regering en de Commissie zijn van mening dat een beding zoals dat bedoeld in de derde vraag niet in de weg staat aan de uitputting, die krachtens de wet plaatsvindt. Een dergelijk beding

is niet aan derden tegenwerpbaar. Het niet-eerbiedigen van een verbod van wederverkoop levert een contractuele wanprestatie, maar geen schending van intellectuele rechten op. De rechtsgevolgen van de uitputting ten aanzien van derden staan derhalve niet ter dispositie van de contracterende partijen, welke ook de gevolgen zijn die de overeenkomst wordt geacht te hebben met betrekking tot de verbintenissen. Een andere uitlegging is in strijd met het doel van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

Antwoord van het Hof

50 Artikel 7, lid 1, van de richtlijn vereist voor de communautaire uitputting een in de handel brengen in de EER door de merkhouder zelf of door een derde, maar met de toestemming van de merkhouder.

51 Uit het antwoord op de eerste vraag volgt dat in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding het door de merkhouder in de EER in de handel brengen een verkoop van de waren in de EER door de merkhouder veronderstelt.

52 In het geval van een dergelijke verkoop eist artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de uitputting van het aan het merk verbonden recht niet dat de merkhouder toestemming geeft voor een latere verhandeling van de waren in de EER.

53 De uitputting vindt plaats door het feit alleen dat de waren door de merkhouder in de EER in de handel worden gebracht.

54 Het eventuele bedingen, in de verkoopovereenkomst inzake de eerste verhandeling in de EER, van territoriale beperkingen van het recht op wederverkoop van de waren, betreft alleen de verhoudingen tussen de partijen bij die handeling.

55 Het staat niet in de weg aan de uitputting waarin de richtlijn voorziet.

56 Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding het bedingen van een verbod van wederverkoop in de EER in een tussen de merkhouder en een in de EER gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst het in de EER in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn niet uitsluit en derhalve niet in de weg staat aan de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder in geval van wederverkoop in de EER in strijd met het verbod.

De vierde vraag

57 De vierde vraag veronderstelt dat op de derde vraag is geantwoord dat het daarin bedoelde beding het in de EER in handel brengen uitsluit in geval van wederverkoop in de EER in strijd met overeengekomen territoriale beperking.

58 Deze vraag behoeft derhalve niet te worden beantwoord.

Kosten

59 De kosten door de Zweedse regering en de Commissie 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 (grote kamer) 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 van een merk voorziene waren niet kunnen worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen.

2) In omstandigheden zoals die in het hoofdgeding sluit het bedingen van een verbod van wederverkoop in de EER in een tussen de merkhouder en een in de EER gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst het in de EER in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, niet uit en staat het derhalve niet in de weg aan de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder in geval van wederverkoop in de EER in strijd met het verbod.

Conclusie Advocaat-Generaal C. Stix-Hackl

I – Inleiding

1. In de onderhavige zaak wordt het Hof wederom verzocht om uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG(2) (hierna: „richtlijn 89/104”) betreffende het beginsel van de uitputting van het aan het merk verbonden recht binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”).

2. In het hoofdgeding zijn merkartikelen geproduceerd buiten de EER en door de merkhouder – of in ieder geval door aan hem gelieerde ondernemingen – ingevoerd in de EER. Deze artikelen werden later deels verkocht door deze gelieerde ondernemingen, deels door derden, waarbij vaststaat dat het om verkopen binnen de EER ging. Nadat de merkhouder door middel van een procedure wegens inbreuk op zijn merkrechten heeft getracht deze verkopen binnen de EER te beïnvloeden, rees voor de nationale rechter de vraag of – en in voorkomend geval, vanaf welk tijdstip – de rechten van de merkhouder als uitgeput dienen respectievelijk dienden te worden beschouwd.

3. Tegen deze achtergrond wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het – enkele – feit dat de merkartikelen in de EER zijn ingevoerd, moet worden beschouwd als het in de handel brengen van die artikelen, dat leidt tot de uitputting van de aan het merk verbonden rechten, of dat daarentegen latere handelingen van de merkhouder in aanmerking moeten worden genomen.

II – Het rechtskader

4. Artikel 5 van de richtlijn luidt:

„Rechten verbonden aan het merk

I. 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:

[...]

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

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

[...]

5. Artikel 7 van de richtlijn heeft als kopje „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”. Lid 1 bepaalt:

„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.”

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

III – De feiten, het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

7. Peak Holding AB (hierna: „Peak Holding”) is houder van verscheidene in Zweden en/of de Gemeenschap geregistreerde merken. Het recht om die merken te gebruiken is overgedragen aan de gelieerde onderneming Peak Performance Production AB (hierna: „Peak Production”), welke onder deze merken kleding en accessoires produceert en verkoopt in Zweden en in het buitenland.

8. In september 2000 bood Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, als voorgangster van Axolin-Elinor AB (hierna: „Axolin-Elinor”), in haar winkels aan de eindconsumenten een partij van ongeveer 25 000 kledingstukken aan, waarop de merken van Peak Holding waren aangebracht, en plaatste zij in de pers dienovereenkomstige advertenties. De kledingstukken die tot deze partij behoorden, waren buiten Europa(3) geproduceerd voor Peak Production. Zij waren in Europa ingevoerd om daar te worden verkocht en behoorden in de jaren 1996 tot en met 1998 tot het normale assortiment van Peak Production.

9. Tussen partijen in het hoofdgeding staat vast dat 70 % van deze kledingstukken in die periode in winkels te koop is aangeboden aan de consument. Terwijl volgens Axolin-Elinor deze kledingstukken in winkels van zelfstandige wederverkopers te koop zijn aangeboden,

stelt Peak Holding dat de verkoop in eigen winkels van Peak Production heeft plaatsgevonden.

10. In november en december 1999 zijn alle kledingstukken van de litigieuze partij te Kopenhagen aan de consumenten te koop aangeboden in Base Camp, een winkel van de zustermaatschappij van Peak Production, Carli Gry Denmark A/S. Vervolgens verkocht Peak Production de resterende kledingstukken aan de Franse onderneming COPAD International (hierna: „COPAD”). Peak Production zou daarbij hebben bedongen dat de partij goederen niet mocht worden verkocht in andere landen in Europa dan Slovenië en Rusland, behalve 5 % van de totale hoeveelheid, die in Frankrijk mocht worden verkocht.

11. Axolin-Elinor heeft uitdrukkelijk bestreden dat een dergelijke beperking is overeengekomen en heeft daarentegen aangevoerd dat zij de partij goederen heeft aangekocht van de Zweedse vennootschap Truefit Sweden AB.

12. Tussen partijen staat vast dat de litigieuze partij goederen vanaf het verlaten van het entrepot van Peak Production in Denemarken tot aan de levering aan Axolin-Elinor het EER-gebied niet heeft verlaten.

13. Peak Holding heeft zich in oktober 2000 tot het Lunds tingsrätt gewend, op grond dat de wijze waarop Axolin-Elinor de betrokken goederen verhandelde, een inbreuk op haar merkrechten vormde. Het tingsrätt heeft de vordering van Peak Holding afgewezen, omdat het van oordeel was dat de goederen in de handel waren gebracht doordat zij in de winkel van Base Camp aan de consumenten te koop waren aangeboden en dat het merkrecht daarna niet kon worden hersteld. Peak Holding heeft bij het Hovrätt över Skåne och Blekinge beroep ingesteld tegen het vonnis van het tingsrätt.

14. Aangezien de verwijzende rechter van oordeel was dat de beslechting van het geschil de uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 vereist, heeft hij de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Moet een waar worden geacht in de handel te zijn gebracht wanneer zij door de merkhouder:

a) in de gemeenschappelijke markt is ingevoerd en de desbetreffende invoerrechten zijn betaald, met het doel ze aldaar te verkopen?

b) in zijn eigen winkels of in de winkel van een gelieerde vennootschap in de gemeenschappelijke markt te koop is aangeboden zonder evenwel te zijn verkocht?

2) Kan een merkhouder, ingeval een waar op een van bovengenoemde wijzen in de handel is gebracht en het merkrecht daardoor is uitgeput zonder dat de waar is verkocht, de uitputting ongedaan maken door de waar naar het entrepot terug te brengen?

3) Wordt een waar die door de merkhouder aan een andere vennootschap op de interne markt is verkocht, ook geacht in de handel te zijn gebracht ingeval de merkhouder de waar aan de koper heeft verkocht onder de voorwaarde dat de koper ze niet op de interne markt verkoopt?

4) Is het voor het antwoord op de derde vraag relevant dat de merkhouder bij de verkoop van de partij waartoe de waar behoort, de koper toestemming heeft

gegeven om een klein gedeelte van de waren op de interne markt weder te verkopen zonder aan te geven voor welke individuele waren de toestemming geldt?"

IV – Juridische beoordeling

15. Het antwoord op de eerste prejudiciële vraag moet met name duidelijkheid verschaffen over het precieze tijdstip waarop de van een merk voorziene waar moet worden geacht „in de handel te zijn gebracht”. De tweede prejudiciële vraag lijkt in zoverre subsidiair, dat zij is gesteld voor het geval ervan uitgegaan moet worden dat de door de nationale rechter in de eerste prejudiciële vraag genoemde handelingen leiden tot het in de handel brengen. Op grond van deze nauwe band tussen de twee eerste prejudiciële vragen, wil ik ze aan een gezamenlijk onderzoek onderwerpen.

16. De derde en de vierde vraag hebben betrekking op de verhouding tussen het criterium van het in de handel brengen en het criterium van de toestemming in artikel 7, lid 1, met dien verstande dat bij de vierde vraag enkel behoeft te worden ingegaan op een inhoudelijke bijzonderheid van de eventueel doorslaggevende toestemming. Dientengevolge dienen beide vragen eveneens gezamenlijk te worden onderzocht.

A – De eerste en de tweede prejudiciële vraag

17. De eerste twee prejudiciële vragen betreffen in wezen de invulling van het begrip „in de handel brengen”, teneinde te kunnen bepalen vanaf welk tijdstip een van een merk voorziene waar moet worden behandeld alsof zij door de merkhouder zelf in de handel is gebracht binnen de EER. Deze problematiek is van bijzonder praktisch belang. Met name de merkenrechtelijke beoordeling van transacties binnen een concern(4) of met dienstverlenende ondernemingen(5), is afhankelijk van de oplossing van deze problematiek.

18. Vooropgesteld moet worden dat het aan een merk verbonden recht door artikel 5 van richtlijn 89/104 wordt gedefinieerd als een uitsluitend recht. Artikel 5, lid 3, geeft een gedetailleerd overzicht van de rechten van de merkhouder. Volgens lid 3, sub b, behoort hiertoe het recht om te verbieden dat waren onder het teken worden aangeboden, in de handel worden gebracht of daartoe in voorraad worden gehouden. Volgens het geldende gemeenschapsrecht behoort het dus tot de fundamentele rechten van de merkhouder om te beslissen over de plaats en het tijdstip van het in de handel brengen van de van een merk voorziene waren in de EER.(6)

19. Het beginsel van de communautaire uitputting, zoals dat is neergelegd in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, moet de belangen van het vrije verkeer van goederen, enerzijds, en de uitoefening van het aan het merk verbonden recht, anderzijds, met elkaar in evenwicht brengen. Zonder dit beginsel zou de merkhouder namelijk het recht hebben, in een bepaalde lidstaat het in de handel brengen te verhinderen van van het merk voorziene waren die door hemzelf of door een derde, maar met zijn toestemming, in een andere lidstaat in de handel zijn gebracht. Dat zou de goede werking van de interne markt aanzienlijk verstoren. In het belang van een goed functionerende interne markt maakt het be-

ginsel van de communautaire uitputting – thans artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 – het aldus mogelijk de in principe gebiedsgebonden bescherming van nationale merkrechten te overwinnen.(7) Op grond van het bereikte evenwicht ligt derhalve de beslissing om de waren voor de eerste maal – binnen de EER – in de handel te brengen, bij de merkhouder(8), terwijl het hem wat het merkenrecht betreft verboden is de verdere verhandeling te controleren.

20. Een bijzonderheid van de (gedeeltelijke) harmonisatie van de nationale merkrechten op grond van richtlijn 89/104 is, dat het aanvankelijk met het oog op de interne markt ontwikkelde beginsel van de communautaire uitputting, eveneens betekenis heeft gekregen voor het verkeer met derde landen.(9) Het Hof heeft in dit verband duidelijk gemaakt dat het in de handel 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, en heeft hieruit de conclusie getrokken dat „de gemeenschapswetgever de merkhouder dus [heeft] toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren”(10), zonder evenwel in te gaan op de zin en het doel van het uitputtingsbeginsel, afgezien van de – in casu niet relevante – overwegingen met betrekking tot de goede werking van de interne markt.(11)

21. Ten slotte moet worden vooropgesteld dat een versterking van de rechten van de merkhouder – zoals bijvoorbeeld door het uitstellen van de handeling die bepalend is voor de uitputting van zijn rechten – in principe gepaard gaat met aanvullende mogelijkheden om het vrije verkeer van goederen binnen de EER te beperken.

22. Het antwoord op de eerste twee prejudiciële vragen met betrekking tot het criterium van het in de handel brengen in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, vergt een uitlegging van deze bepaling aan de hand van de gebruikelijke uitleggingsmethoden. In het kader van deze methoden dient te worden ingegaan op de interpretatie die de nationale rechter heeft voorgesteld in de eerste prejudiciële vraag.

Letterlijke uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104

23. Ongeacht eventuele verschillen in de taalversies van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104(12), benadrukt de Zweedse regering terecht dat op basis van het gewone taalgebruik uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt, dat in ieder geval een op de markt gerichte handeling van de merkhouder is vereist, om het criterium van het in de handel brengen als vervuld te kunnen beschouwen. Dit wordt ook door een historische terugblik bevestigd. In het principiële arrest Centrafarm/Winthrop(13), oordeelde het Hof „dat een dergelijke belemmering [van het vrije verkeer van goederen] niet is gerechtvaardigd, wanneer het product in de lidstaat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop” (cursivering van mij).

24. Omdat het voor de uitputting van een aan een merk verbonden recht volgens artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 bepalend is dat de handeling van de merkhouder op de markt is gericht, volgt reeds uit de bewoordingen van deze bepaling, dat interne verkoop-handelingen – zoals bijvoorbeeld de overdracht van merkartikelen aan een verkoopfiliaal – of voorbereidende handelingen – zoals bijvoorbeeld de invoer door de merkhouder van waren uit derde landen, die de merkhouder daar laat produceren – niet kunnen worden beschouwd als het in de handel brengen van de van het merk voorziene waar.

25. Wat buiten de EER geproduceerde merkartikelen betreft, dient bovendien te worden bedacht dat de merkhouder op het tijdstip van de invoer ervan in de EER nog niet noodzakelijkerwijs behoeft te hebben beslist over de wijze waarop de artikelen voor de eerste maal binnen de EER zullen worden verhandeld. Indien de enkele invoer en de inkleding van merkartikelen op initiatief van de merkhouder reeds zou leiden tot de uitputting van het aan het merk verbonden recht, dan zou de merkhouder de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER per slot van rekening niet meer controleren.

26. Sluit men derhalve uit dat het blote feit van de invoer in de EER het tijdstip bepaalt waarop de waren in de handel zijn gebracht, dan resteert de vraag of de waren, door ze binnen de EER aan te bieden, in de handel komen, of dat integendeel de verkoop van de waren – of in ieder geval een niet louter voorlopige overdracht van de beschikkingsbevoegdheid – een vereiste is ter fine van het in de handel brengen.

27. Deze vraag lijkt op grond van een letterlijke uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 te kunnen worden opgelost, aangezien zowel het aanbieden als ook de verkoop van de merkartikelen „op de markt gerichte” handelingen zijn. In het kader van een letterlijke uitlegging zou hoogstens kunnen worden opgemerkt – zoals bijvoorbeeld de Zweedse regering heeft gedaan – dat het in aanmerking nemen van de verkoop van de waren niet overtuigt, omdat de waren juist als gevolg van hun verkoop in feite van de markt worden gehaald. Op vergelijkbare wijze voert Axolin-Elinor aan dat het aanbieden van waren in een winkel een wezenlijk kenmerk is van hun aanwezigheid op de markt.

Systematische uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104

28. Bij de systematische uitlegging dient voor alles te worden ingegaan op de verhouding tussen artikel 5, lid 3, en artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104. Volgens artikel 5, lid 3, sub b, kan de merkhouder met name „het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [...] onder het teken” verbieden. Op grond van deze formulering ligt het voor de hand om onderscheid te maken naargelang de waren enkel te koop worden aangeboden dan wel in de handel worden gebracht.

29. Het is echter de vraag of het in de handel brengen in de zin van deze bepaling overeenkomt met het gelijklopende begrip van artikel 7, lid 1. Hiervoor pleit

enerzijds het gebruik van hetzelfde begrip, maar anderzijds ook de aan beide bepalingen inherente afbakening tussen op de markt gerichte handelingen en handelingen die slechts een intern karakter hebben.⁽¹⁴⁾ Tegen een identieke uitlegging pleit echter het verschillend doel van de twee bepalingen: terwijl artikel 5 de omvang van de bescherming van het aan het merk verbonden uitsluitend recht gedetailleerd vastlegt, bevat artikel 7, lid 1, een beperking van dit uitsluitend recht.⁽¹⁵⁾

30. Een systematische uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 leidt bijgevolg niet tot een eenduidige conclusie.

Teleologische uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104

31. In het kader van een teleologische uitlegging van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 moet worden uitgegaan van de reeds vermelde evenwichtfunctie van het uitputtingsbeginsel.⁽¹⁶⁾ Bijgevolg dienen eventuele uitleggingsmogelijkheden te worden afgewezen die het recht van de merkhouder zouden beperken om het voor de eerste maal in de handel brengen van de van het merk voorziene waren binnen de EER te controleren. Tegelijkertijd dient te worden bedacht dat de beperking van het recht van de merkhouder op grond van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 niet alleen aan de goede werking van de interne markt, maar ook aan de rechtszekerheid ten goede komt, aangezien zij in de weg staat aan een controle door de merkhouder van de gehele verdere verhandeling en derhalve ook binnen het merkenrecht een „verwerving te goeder trouw” mogelijk maakt.

32. In het kader van de teleologische uitlegging dient derhalve te worden gewaarborgd dat de merkhouder zijn uitsluitend recht binnen de genoemde grenzen⁽¹⁷⁾ kan uitoefenen en hieruit een economisch voordeel kan behalen, zonder dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid.

33. Er is reeds vastgesteld dat niet aan deze voorwaarden zou zijn voldaan, wanneer zou worden aangenomen dat de van het merk voorziene waren, enkel op grond van hun invoer in de EER, moeten worden geacht in de handel te zijn gebracht.⁽¹⁸⁾

34. Ofschoon zowel de Commissie als de Zweedse regering erkennen dat de mogelijkheid om uit het merk economische waarde te putten bepalend is, trekken zij daaruit verschillende conclusies. Terwijl de Commissie van mening is dat het aangevoerde economische voordeel pas kan worden behaald door de verkoop van de van het merk voorziene waren, acht de Zweedse regering het voldoende dat de merkhouder over de mogelijkheid beschikt zijn waren aan te bieden aan de eindconsument, aangezien hij in een dergelijk geval – ongeacht een mogelijke werkelijke verkoop van de waren – in ieder geval de omstandigheden van de eerste verhandeling van de waren heeft kunnen bepalen.

35. Voor de opvatting van de Zweedse regering pleit beslist een economische benadering die het in de handel brengen gelijkstelt met het verhandelen, in de zin van het op de markt brengen van de waren, en die dus ook de voltooiing van de verkoop van de waren inter-

preteert als het verlaten van de markt. Uitgaande van een definitie van de markt als plaats waar prestaties en tegenprestaties vrijelijk worden geruild en waar door aanbod en vraag de prijs tot stand komt, dient echter te worden opgemerkt dat de door de Zweedse regering voorgestane interpretatie volstrekt niet overtuigend is. De prijsvorming op de markt heeft plaats door aanbod en vraag tegenover elkaar te stellen en vindt tenslotte pas bij de verkoop van de waren haar neerslag, zodat er ook iets valt te zeggen voor de door de Commissie voorgestane interpretatie. Enkel deze laatste interpretatie doet recht aan de visie op de markt als plaats waar prestaties en tegenprestaties vrijelijk worden geruild.(19)

36. Volgens Axolin-Elinor zou evenwel niet kunnen worden bestreden dat waren die worden aangeboden in een winkel, in de handel zijn gebracht. Volgens haar dient bovendien te worden bedacht dat door uit te gaan van het aanbod aan eindconsumenten, de wezenlijke functie van het merk – de zogenaamde herkomstgarantie – reeds wordt gewaarborgd.

37. Deze stelling van Axolin-Elinor is in meerdere opzichten niet overtuigend. Zelfs wanneer er in een dergelijke situatie van uitgegaan kan worden dat er sprake is van een op de markt gerichte handeling, houdt een dergelijke stelling onvoldoende rekening met de belangen van de merkhouder, omdat de bescherming van de in het merk gedane investeringen, in economisch opzicht, niet kan worden verwezenlijkt alleen door de van het merk voorziene waren te koop aan te bieden.(20)

38. Ook praktische overwegingen pleiten ervoor om niet uit te gaan van het te koop aanbieden van de waren. Peak Holding voert in dit verband aan, dat het moeilijk is om van het te koop aanbieden uit te gaan, omdat het, wat opgeslagen waren betreft, niet duidelijk is, met betrekking tot welke waren het aan het merk verbonden recht wordt uitgeput. Op deze plaats dient ook te worden verwezen naar het arrest Sebago en Maison Dubois(21), volgens hetwelk dat „[...] evenwel niet wegneemt, dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput voor de exemplaren van het product die met de toestemming van de houder op het in deze bepaling bedoelde grondgebied in de handel zijn gebracht. Voor de exemplaren van dit product die niet met zijn toestemming op dit grondgebied in de handel zijn gebracht, kan de houder het gebruik van het merk steeds verbieden ingevolge het hem door de richtlijn verleende recht.” Uit dit arrest volgt, dat om aan te nemen dat er uitputting van rechten is, in ieder geval moet worden vastgesteld welke exemplaren van de waar in de handel zijn gebracht – hetzij door de merkhouder zelf of met zijn toestemming. Wanneer het aanbieden van waren reeds voldoende zou zijn om ze in de handel te brengen, zou het de vraag zijn hoe met voldoende rechtszekerheid de noodzakelijke vaststellingen kunnen worden gedaan met betrekking tot opgeslagen waren, die mogelijk niet bestemd zijn voor de verkoop.

39. Bovendien moet worden opgemerkt dat het, door uit te gaan van het tijdstip waarop de waren worden aangeboden, onmogelijk zou worden parallelimporten

uit derde landen tegen te gaan in gevallen waarin de waren zich om te beginnen binnen de EER bevonden en daar niet konden worden verkocht. In de zaak Silhouette International Schmied(22), waaraan een dergelijke casus ten grondslag lag, heeft het Hof, zoals bekend, zich beziggehouden met de vraag of een door het nationale recht voorziene internationale uitputting geoorloofd was, wat weer logischerwijze veronderstelt dat de aan het merk verbonden rechten niet reeds door het aanbieden van de waren in een lidstaat als uitgeput moesten worden beschouwd.

40. Gaat men aldus – in economisch opzicht – uit van de verkoop van de van een merk voorziene waren als bepalende factor voor het tijdstip waarop de waren in de handel zijn gebracht(23), dan dient ten slotte in juridisch opzicht nog te worden bepaald of een wijziging van de eigendomsverhoudingen is vereist. Volgens de verwijzingsbeschikking ligt dit voor de hand, want in de eerste prejudiciële vraag wordt verwezen naar de ontbrekende „verkoop” van de waren. De Commissie heeft zich – met name ter terechtzitting – eveneens uitgesproken vóór de „verkoop” als bepalende factor.

41. In dit verband dient te worden opgemerkt dat echter ook een wijziging van de eigendomsverhoudingen niet van invloed is op de vraag of de merkhouder een economisch voordeel kon behalen uit het merk. Met andere woorden, de wijziging van de eigendom van de merkartikelen dient buiten beschouwing te blijven op grond van de vereiste economische benadering.(24)

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

43. Ik stel derhalve voor, de eerste prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt. Waren die zijn voorzien van een merkteken, worden niet in de handel gebracht door het enkele feit dat zij in de EER worden ingevoerd en ingeklaard, noch doordat zij in winkels van de merkhouder of met hem gelieerde ondernemingen te koop worden aangeboden. Van het in de handel brengen in de EER, in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, dat leidt tot uitputting van het aan het merk verbonden recht, is integendeel sprake wanneer een onafhankelijke derde de beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen over de van het merk voorziene waren.

44. Gezien dit voorgestelde antwoord, behoeft niet meer te worden ingegaan op de tweede prejudiciële vraag.

B – De derde en de vierde prejudiciële vraag

45. Bij de laatste twee prejudiciële vragen gaat het er in wezen om, of en in hoeverre een contractuele wilsverklaring van de merkhouder met betrekking tot de verkoop van de van het merk voorziene waren, van be-

lang is voor het criterium „toestemming” in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104.

46. Bij deze vraag speelt op de achtergrond de opvatting dat bij een aantoonbare schending van deze contractuele wil de toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn zou ontbreken, zodat het niet langer van belang zou zijn of de van het merk voorziene waren in de EER in de handel zijn gebracht of niet.

47. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt dat de merkhouder Peak Holding wenste dat de resterende partij goederen voor het merendeel zou worden verkocht in derde landen. Peak Holding heeft een daartoe strekkend beding opgenomen in de overeenkomst met de Franse vennootschap COPAD. De derde en de vierde prejudiciële vraag zijn duidelijk ingegeven door het argument van Peak Holding, dat de schending van dit beding betreffende de territoriale beperking van de verkoop zou neerkomen op een gebrek aan toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zodat uitputting van de aan het merk verbonden rechten zou zijn uitgesloten.

48. Deze opvatting miskent het juridische karakter van de uitputting als wettelijke beperking van het aan het merk verbonden rechten, zoals ook de Zweedse regering terecht opmerkt. Met betrekking tot het begrip „uitputting” moet, zowel volgens de bewoordingen als ook volgens de zin en het doel van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, onderscheid worden gemaakt tussen het in de handel brengen door de merkhouder zelf en het in de handel brengen door een derde – maar met toestemming van de merkhouder.(26) Het begrip „toestemming” in genoemde bepaling vormt een toerekeningscriterium, volgens hetwelk dient te worden beoordeeld of het in de handel brengen van de waar in de EER door een derde, aan de merkhouder kan worden toegerekend.(27)

49. Wanneer de van een merk voorziene waren in de EER in de handel worden gebracht door de merkhouder zelf, vindt de uitputting van rechtswege plaats en is zij niet afhankelijk van de overeenkomst tussen de merkhouder en de koper. De schending van een mogelijk beding betreffende territoriale verkoopbeperkingen, die de merkhouder heeft opgelegd aan een koper van de van het merk voorziene waren met het oog op de verkoop ervan in de EER, leidt in voorkomend geval tot contractuele aanspraken, maar blijft wat het merkenrecht betreft in principe buiten beschouwing.

50. Zelfs een verwijzing naar het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss(28) kan niets veranderen aan deze beoordeling. Het Hof heeft daar onder andere vastgesteld dat „[e]en nationale wet die het enkele stilzwijgen van de merkhouder in aanmerking zou nemen, [...] geen impliciete toestemming, maar een vermoedelijke toestemming [zou] aanvaarden. Zij zou aldus voorbijgaan aan het uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende vereiste van een positieve toestemming”.(29) Daaruit valt zeker af te leiden dat de toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, dat wil zeggen de toestemming tot het in de handel brengen van waren in de EER door een derde, niet kan worden afgeleid uit het enkele feit dat in de overeen-

komst tussen de merkhouder en zijn koper geen territoriale beperkingen van de verkoop zijn opgenomen.

51. Of a contrario de toevoeging aan deze overeenkomst van een territoriale beperking van de verkoop echter de toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 in principe uitsluit, is enkel van belang voorzover de uitputting moet worden afgeleid uit deze toestemming. Die vraag rijst bij de wederinvoer van merkartikelen uit derde landen.(30) In het hoofdgeding gaat het echter niet om een dergelijke casus, maar uitsluitend om de vraag op welk tijdstip de van het merk voorziene waren door de merkhouder zelf in de EER in de handel zijn gebracht.

52. Het is overbodig om te onderzoeken of de territoriale beperking van de verkoop in de overeenkomst tussen Peak Holding en COPAD kan worden betwist op grond van het mededingingsrecht, aangezien deze omstandigheid niet relevant is voor de beantwoording van de derde prejudiciële vraag.

53. Wat betreft de vierde prejudiciële vraag volstaat de opmerking dat, wanneer een overeengekomen territoriale beperking van de verkoop niet van invloed is op de uitputting in een geval zoals in het hoofdgeding(31), zulks a fortiori moet gelden wanneer een dergelijk beding op een bijzondere wijze is vormgegeven.

54. Het antwoord op de derde en de vierde prejudiciële vraag dient derhalve te luiden dat het in geval van verkoop van een van een merk voorziene waar aan een andere onderneming binnen de EER, voor de uitputting volgens artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 geen rol speelt, of en in hoeverre de merkhouder de koper territoriale verkoopbeperkingen oplegt.

V – Kosten

55. De kosten van de Zweedse regering en de Commissie, die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, 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 verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen.

VI – Conclusie

56. Ik geef het Hof derhalve in overweging op de prejudiciële vragen te antwoorden als volgt:

„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, dient aldus te worden uitgelegd dat waren die zijn voorzien van een merkteken, niet in de handel worden gebracht door het enkele feit dat zij in de EER worden ingevoerd en ingeklaard, noch doordat zij in winkels van de merkhouder of met hem gelieerde ondernemingen te koop worden aangeboden. Een van een merk voorziene waar wordt integendeel pas in de EER in de handel gebracht wanneer een onafhankelijke derde de feitelijke beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen over de waar, bijvoorbeeld door middel van een verkoop.

2) In geval van verkoop van een van een merk voorziene waar aan een andere onderneming binnen de EER speelt het voor de uitputting volgens artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 geen rol, of en in hoeverre de merk-

houder de koper territoriale verkoopbeperkingen oplegt.”

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Duits.

2 – Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

3 – Uit de verwijzingsbeschikking valt niet met absolute zekerheid op te maken of met Europa (enkel) de overeenkomstsluitende partijen van de EER worden bedoeld. Ten behoeve van deze conclusie wordt ervan uitgegaan dat de litigieuze partij goederen is geproduceerd buiten de EER.

4 – Dient bijvoorbeeld het uitsluitende recht van de merkhouder geacht te zijn uitgeput omdat hij de van een merk voorziene waar heeft verkocht aan een gelieerde onderneming?

5 – Dient bijvoorbeeld het uitsluitende recht van de merkhouder geacht te zijn uitgeput omdat hij de van een merk voorziene waar heeft overgedragen aan een expediteur?

6 – En wel op grond van het beginsel van de uitputting binnen de hele EER, ook wanneer de waren eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht door de merkhouder, zie Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 3. Aufl., München, 2001, § 24 MarkenG., punt 93. Voor een kritisch oordeel volstaat de verwijzingsbeschikking van Mr. Justice Laddie, van 18 mei 1999, in de zaak C-414/99 (uittreksels gepubliceerd in II C vol. 30, nr. 5/1999, blz. 567) (punt 36): „Mijns inziens toont dat aan, in welke mate het arrest *Silhouette* de merkhouder een ‚parasitair’ recht verleent om zich in de distributie van waren te mengen, dat weinig of geen verband houdt met de eigenlijke functie van het merkenrecht. Het valt moeilijk aan te nemen, dat een terzake goed geïnformeerde wetgever dat resultaat op het oog had, ook al is dat de correcte uitlegging van artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn.”

7 – Zie met betrekking tot de evenwichtfunctie van het uitputtingsbeginsel eveneens mijn conclusie van 5 april 2001 in de zaak *Zino Davidoff en Levi Strauss* (arrest van 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punten 80 e.v.).

8 – Zie uitdrukkelijk in die zin het arrest *Zino Davidoff en Levi Strauss*, aangehaald in voetnoot 7, punt 33 en de daar aangehaalde verwijzingen.

9 – Zie eveneens mijn conclusie in de zaak *Zino Davidoff en Levi Strauss*, aangehaald in voetnoot 7, punten 78 en 84, evenals de opmerking in voetnoot 6.

10 – Arrest *Zino Davidoff en Levi Strauss*, aangehaald in voetnoot 7, punt 33. Zie eveneens, ex multis, arrest van 1 juli 1999, *Sebago en Maison Dubois* (C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punt 21).

11 – Zie eveneens Hays, T., *Parallel importation under European Union Law*, London, 2004, punten 7.55 e.v., punten 10.02 e.v., en 10.11 e.v.

12 – Terwijl de Duitse versie berust op het begrip „Inverkehrbringen” (letterlijk : „in omloop brengen”), hebben de Franse versie („mis dans le commerce”), de Spaanse en de Portugese versie, die op punt identiek zijn (respectievelijk „comercializado” en „comercializados”), de Italiaanse versie („immessi in commercio”) en de Nederlandse versie („in de handel zijn gebracht”) betrekking op de verkoop in de handel, terwijl de Engelse („put on the market”), Zweedse („marknaden”) of Deense („markedsfoert”) versie rechtstreeks betrekking hebben op de markt.

13 – Arrest van 31 oktober 1974 (16/74, Jurispr. blz. 1183, punt 10).

14 – Zie in deze zin met betrekking tot de Duitse omzettingbepaling: Ingerl, R., en Rohnke, C., *Markengesetz*, 2. Aufl., München, 2003, § 24, punt 18.

15 – Zie met betrekking tot de Duitse omzettingbepalingen, Fezer, K.-H., aangehaald in voetnoot 6, punt 7d; Ströbele, P., en Hacker, F., *Markengesetz*, 7. Aufl., Köln, 2003, § 24, punt 33, en de in beide gevallen aangehaalde verwijzingen.

16 – Zie punt 19, hierboven.

17 – Zie punt 19 hierboven.

18 – Zie punten 24 e.v. hierboven.

19 – Zie eveneens, in een ander verband, de conclusie van advocaat-generaal Léger van 13 november 2003 in de zaak *Björnekulla Fruktindustrier* (arrest van 29 april 2004, C-371/02, Jurispr. blz. I-5791), punt 40: „Maar wie van markt spreekt, heeft het over het samenkomen van aanbod en vraag, of uitwisseling, transactie, [...]”

20 – In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof in het arrest van 12 november 2002, *Arsenal Football Club* (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273), weliswaar de traditionele functie van het merk als aanduiding van de herkomst van de waren heeft bevestigd, maar tegelijkertijd overeenkomstig de uiteenzetting van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer (conclusie van 13 juni 2002, punt 46) heeft gewezen op het toenemend belang ervan ter ondersteuning van investeringen of reclame-uitingen. Zo beschouwd, lijkt de stelling van *Axolin-Elinor* te beperkt.

21 – Aangehaald in voetnoot 10, punt 19.

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

23 – Wat ook kan worden afgeleid uit, bijvoorbeeld, het arrest van 23 oktober 2003, *Rioglass en Transremar* (C-115/02, Jurispr. blz. I-12705, punt 28), wanneer het oordeelt dat doorvoer (die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde land over het grondgebied van een of meer lidstaten) „iets anders is dan het op de markt brengen [in de zin van het in de handel brengen – zie eveneens punt 25 van dat arrest].”

24 – Wanneer een merkartikel onder eigendomsvoorbehoud wordt verkocht, gaat de overdracht van de beschikkingsbevoegdheid vooraf aan de wijziging van de eigendomsverhoudingen. Het eigendomsvoorbehoud is in zoverre niet van invloed op de uitputting, zoals die is voorzien in het merkenrecht. In geval van eigendomsoverdracht tot zekerheid is het zelfs twijfelachtig

of er een op de markt gerichte handeling plaatsvindt, omdat de betrokken waar in het bezit blijft van de schuldenaar. Zie wat dat betreft Mulch, J., Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung, Köln, 2001, blz. 20.

25 – Hiervan dienen in het algemeen omzetten binnen een concern of omzetten binnen een verkoopsysteem te worden onderscheiden.

26 – Zie eveneens mijn in voetnoot 7 aangehaalde conclusie, punt 42.

27 – Reeds in het arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danziger (C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 43), heeft het Hof vastgesteld dat „[d]e aan elke overdracht inherente toestemming [...] niet dezelfde toestemming [is] als die welke wordt vereist opdat het uitputtingsbeginsel effect sorteert”.

28 – Aangehaald in voetnoot 7.

29 – Op. cit., punt 58.

30 – Wanneer de van het merk voorziene waren door de merkhouder nog niet in de EER in de handel zijn gebracht, maar door een derde in de EER zijn ingevoerd, bijvoorbeeld in het kader van parallelle wederinvoer, doet zich met het oog op een mogelijke uitputting van de aan het merk verbonden rechten niet de vraag voor of de waren door de merkhouder zelf in de EER in de handel zijn gebracht, maar of zij met zijn toestemming door de derde in de EER in de handel zijn gebracht.

31 – Zie punt 51 hierboven.
