

Vertaling

Conclusie

van Plaatsvervangend Advocaat-Generaal J.F. LECLERCQ
in de zaak KIPLING N.V tegen 1. GB UNIC N.V. en 2. PARIMPEX N.V.

1. Blijkens het vonnis van 23 april 1998 van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde, kunnen de feiten en achtergronden van het geding als volgt omschreven worden.

De N.V. Kipling is houdster van het merk Kipling voor tassen en soortgelijke producten; dat merk is voor de Benelux onder de nummers 698.215 en 790.521 voor de waren in klasse 18 gedeponneerd.

Kipling brengt een deel van haar collectie binnen de Europese Unie in het verkeer terwijl een ander deel, naar zij voorhoudt, enkel bestemd is voor de Amerikaanse markt. De waren voor de Amerikaanse markt heeft ze daarom onderscheiden van die welke in de Europese Unie op de markt gebracht worden: aan elke tas hangt een aapje dat in de USA een staart heeft maar in de Europese Unie niet, en de schouderriemen van beide versies zouden ook verschillen vertonen.

Aldus kan Kipling de oorspronkelijke bestemming van de desbetreffende door wederverkopers verhandelde producten traceren.

Kipling brengt de waren op de markt in de USA onder andere via Tumi Luggage uit de USA, waarbij het niet duidelijk is of Kipling aan deze importeur het verbod opgelegd heeft deze waren weer uit te voeren naar andere landen.

De N.V. GB Unic koopt de betwiste waren van Kipling aan bij de N.V. Parimpex uit Froyennes (België), die ze op haar beurt betrokken heeft van Tumi Luggage uit de USA, de Amerikaanse invoerder van de N.V. Kipling.

Het betreft authentieke en originele waren van de merkhouder Kipling.

De N.V. GB Unic brengt deze waren met de merknaam Kipling op de markt in haar vestigingen in Dendermonde en omstreken.

De N.V. Kipling houdt voor dat ze deze voor de Amerikaanse markt bestemde waren nooit binnen de Europese Unie in het verkeer heeft gebracht, laat staan de toestemming heeft gegeven deze waren in de Europese Unie in het verkeer te brengen, en verzet er zich op grond van haar merkrechten tegen dat GB Unic deze waren op de markt brengt.

De hoofdvordering van Kipling voor de Rechtbank van Koophandel, zoals gewijzigd bij besluiten, strekt ertoe dat GB UNIC wordt veroordeeld tot het staken van het gebruik van de merken van eiseres voor waren voor welke zij zijn ingeschreven, tenzij deze waren met toestemming van eiseres binnen de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 BEF per eenmalig feit van gebruik in strijd met het te wijzen vonnis, dat GB Unic eveneens wordt veroordeeld de inbreukmakende waren die zij ingevolge de beschikking d.d. 01.08.1997 in bewaring heeft aan eiseres binnen veertien dagen kosteloos te overhandigen, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 BEF per niet binnen de termijn afgegeven waar, en ten slotte dat voornoemde verweerster wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding ad 5.000.000 BEF te vermeerderen met de gerechtelijke rente sinds de betekening van de dagvaarding.

Bij tussenvordering stelt de N.V. Kipling dezelfde vordering tegen Parimpex in, met uitzondering van de vordering tot het binnen veertien dagen kosteloos overhandigen van de waar.

Eveneens bij tussenvordering, doch enkel subsidiair en enkel voor zover zij zou veroordeeld worden wegens inbreuk op artikel 13.A.8 BMW, vordert de N.V. GB Unic de veroordeling van de vrijwillig tussenkomende partij, Parimpex, tot

vrijwaring voor alle sommen die zij zou dienen te betalen aan eiseres op hoofdeis, de N.V. Kipling, en tot terugbetaling van de betaalde sommen voor niet-verkochte Kipling producten, alsmede de winstderving daarop, zijnde het verschil tussen brutowinstmarge en inkoopprijs van GB Unic.

2. Bij genoemd vonnis heeft de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde uw Hof verzocht over de volgende vragen uitspraak te doen met betrekking tot de uitleg van artikel 13.A.8 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, zoals gewijzigd bij het op 2 december 1992 te Brussel ondertekende Protocol:

"1. Stemt de notie "onder het merk in het verkeer gebracht zijn" (art. 13.A.8 BMW) overeen met "de plaats waar de zaak door de verkoper ter beschikking van de koper gesteld wordt" in de zin van het Weense Koopverdrag en heeft deze eerste daad van commercialisatie een uitputtend effect?

2. Is er sprake van toestemming van de merkhouders in de zin van art. 13.A.8 BMW wanneer de gemerkte producten worden ontworpen in de EU en/of van daaruit wordt gefactureerd?

3. Is er sprake van toestemming van de merkhouders in de zin van art. 13.A.8 BMW wanneer de merkhouders reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product commercialiseert in de EU?

4. Speelt het bij de beantwoording van de vorige vraag een rol dat het aanbrenge van minuscule verschillen zou kunnen gebruikt worden om aldus de producten buiten de EU te kunnen identificeren en aldus de handel naar de EU toe op basis van het merkenrecht te kunnen belemmeren? (zoals bijvoorbeeld het

aanbrengen op een draagtas of rugzak van een hangertje met hetzij een aap met een staartje (buiten de EU) en een aap zonder staartje (binnen de EU).

5. Indien een wederverkoper die in de EU gevestigd is, gemerkt producten aankoopt eveneens in de EU van een andere wederverkoper, moet dan op deze eerste wederverkoper het vermoeden rusten dat hij voldaan heeft aan zijn deel van zijn eventuele bewijslast van de communautaire oorsprong van de goederen, wanneer hij het bewijs geleverd heeft dat hij effectief van deze tweede wederverkoper binnen de EU gekocht heeft?

6. Is het voor de beantwoording van vorige vraag van belang of de merkhouders bij zijn verkoop buiten de EU aan zijn wederpartij al dan niet verbod tot wederverkoop in de EU opgelegd heeft?"

3. Blijkens artikel 13.A.8 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, zoals gewijzigd bij het op 2 december 1992 te Brussel ondertekende Protocol, omvat het aan de merkhouders verleende uitsluitend recht niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door hem of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor die houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

4. Uit de considerans van genoemd Protocol en uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol⁽¹⁾ blijkt dat het Protocol onder andere strekt tot aanpassing van de eenvormige Beneluxwet op de merken aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens (89/104/EEG, PbEG L 40).

Derhalve moet artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken zoveel mogelijk uitgelegd worden in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, i.h.b. artikel 7 ervan, teneinde het met deze richtlijn beoogde resultaat te bereiken⁽²⁾.

Blijkens artikel 7, eerste lid, van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PbEG 11.2.1989 nr. L 40/1) staat het aan het merk verbonden recht 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. Krachtens het tweede lid van dit artikel is lid 1 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.

De overeenkomst tussen artikel 13.A.8 van de eenvormige wet en artikel 7 van de eerste richtlijn (EEG) nr. 89/104 valt hierbij op.

Wanneer de juiste toepassing van artikel 7 van voornoemde richtlijn zo vanzelfsprekend voor de hand ligt dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze van beantwoording van de aan uw Hof gestelde vragen, hetgeen naar mijn oordeel hier het geval is, dan is dit Hof ontslagen van elke verplichting tot verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen⁽³⁾. Alsdan kan uw Hof uitgaan van het leerstuk van de *acte clair*⁽⁴⁾, d.w.z. de theorie dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan.

5. Uit de bewoordingen en de achtergrond van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en met name uit de formulering van de prejudiciële vragen blijkt dat deze rechtbank slechts wenst te vernemen wat verstaan moet worden, in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet, onder:

1) het in het verkeer brengen van een gemerkt product in de Europese Economische Gemeenschap;

2) de toestemming van de merkhouder tot dat in het verkeer brengen.

Daarentegen heeft de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde zelf reeds omtrent de volgende rechtspunten beslist:

1) de merkhouder kan zich verzetten tegen elk gebruik, in het economisch verkeer, van zijn merk, "met als enige uitzondering de Europese uitputting (...)" waarbij geen enkele andere uitzondering aanvaard wordt (eenvormige wet, artikel 13.A); artikel 13.A.1 geldt dus niet alleen voor een onrechtmatig gebruik van het merk (nabootsing of namaking) maar ook voor het gebruik ervan door rechtverkrijgenden; met gebruik wordt eveneens bedoeld de invoer van waren (artikel 13.A.2);

2) de uitputting van het recht van de merkhouder blijft tot de Europese Unie beperkt; de universele uitputting is niet meer mogelijk.

Hoe belangwekkend de talrijke opmerkingen van partijen voor uw Hof ook zijn, ik beperk mij in deze conclusie in beginsel tot het bespreken van de twee bovenstaande begrippen die ter uitlegging aan uw Hof zijn voorgelegd. Dit neemt niet weg dat ik het eens ben met de draagwijdte die door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde - alhoewel de eigenlijke formulering van het vonnis niet steeds aansluit bij die waaraan ik zelf de voorkeur zou hebben gegeven - aan de artikelen 13.A.1, 13.A.2 en 13.A.8 van de eenvormige wet is gegeven, wat de overige twee genoemde rechtspunten betreft. Mijn oordeel steun ik daarbij op de - zeer algemene - bewoordingen van de artikelen 13.A.1 en 13.A.2 en op het als uitzonderingsbepaling aan te merken artikel 13.A.8.

6. Wat dient te worden verstaan onder het in het verkeer brengen van een gemerkte waar in de Gemeenschap, in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet?

In de eenvormige Beneluxwet noch in de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) wordt dit begrip gedefinieerd hoewel het zowel in artikel 13.A.8 van de eenvormige wet als in artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorkomt. Noch de considerans van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol, noch de considerans van de eerste richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988, noch de tot dusver door Uw Hof gewezen arresten lijken mij in de regel aanknopingspunten te bieden om dit begrip nader te omschrijven.

Daarentegen valt m.i. uit het Silhouette-arrest van 16 juli 1998 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen⁽⁵⁾ en uit de conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs in de voor dat Hof hangende zaak-Sebago⁽⁶⁾ af te leiden dat slechts de volgende of een soortgelijke definitie gehanteerd kan worden : als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkte waar in de zin van artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG) 89/104 en bijgevolg in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap door de houder van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerkte product of met diens toestemming, onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van die welbepaalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap.

7. Het vereiste van de verhandeling van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van een welbepaalde authentieke waar, en uitsluitend van dat exemplaar of van die partij, op de markt van de Europese Economische Gemeenschap vloeit noodzakelijkerwijze voort uit de communautaire uitputtingsregel zoals die in het Silhouette-arrest in de verf is gezet. Anders oordelen zou betekenen dat het principe van de internationale uitputting langs een omweg weer ingevoerd wordt⁽⁷⁾. Daaruit zou namelijk volgen dat elke parallelle invoer in de Gemeenschap, dus ook de Beneluxlanden, van een authentiek gemerkt product dat nagenoeg identiek is met het in de Europese Economische Gemeenschap in de handel gebrachte product zou moeten worden toegelaten, aangezien onder in de handel brengen in de Gemeenschap zou worden verstaan het in de handel brengen van het authentieke gemerkte product als assortiment van authentieke producten, met inbegrip van de nagenoeg identieke authentieke producten, en niet het in de handel brengen van het enige betrokken exemplaar of van de enige betrokken partij van een welbepaald authentiek product.

Nu, indien de merkhouders een welbepaalde partij van een gemerkt product in de Gemeenschap in de handel brengt, dan brengt hij alleen die partij in het handelsverkeer; door deze handeling verhandelt hij niet tevens partijen van een nagenoeg identiek gemerkt product dat opgeslagen wordt en buiten het grondgebied van de Gemeenschap verzonden wordt.

8. Vanuit dezelfde gedachtegang impliceert de verhandeling van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van een welbepaald authentiek product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij, in de Europese Economische Gemeenschap - juist doordat ze op het betrokken exemplaar of de betrokken partij van een welbepaald authentiek product betrekking heeft - de daadwerkelijke fysieke terbeschikkingstelling van dit exemplaar of deze partij op de Gemeenschapsmarkt⁽⁸⁾. Daarom moest ik in de door mij gegeven definitie het louter afgeven van het betrokken exemplaar of de betrokken partij voor opslag en verdere verzending buiten

het grondgebied van de Gemeenschap uitdrukkelijk uitsluiten. Die opslag en die verzending zijn weliswaar materiële handelingen maar behelzen geen fysieke terbeschikkingstelling op de Gemeenschapsmarkt.

9. Uit de definitie die ik voor het in de handel brengen in de Europese Economische Gemeenschap van een gemerkt product (zie hierboven onder nr. 6) heb gegeven, vloeit voort dat wanneer een in de Europese Unie gevestigde wederverkoper partijen van een authentiek gemerkt product van een andere eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverkoper betreft, er slechts dan sprake is van een in de handel brengen in de Europese Unie met de in principe daaraan verbonden uitputting van het recht van de merkhouder, indien genoemde partijen oorspronkelijk fysiek onder dit merk in de Unie in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming.

10. Zoals ik hierboven (onder 7) heb gepoogd duidelijk te maken, volgt de definitie die ik voor het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product heb gegeven noodzakelijkerwijze uit het principe van de communautaire uitputting.

De kernvraag betreft dus wel degelijk de keuze tussen het principe van de internationale uitputting van het aan het merk verbonden recht en het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht. Het principe van de communautaire uitputting waarvoor thans is gekozen, heeft zowel voor- als tegenstanders⁽⁹⁾. Dit vraagstuk valt echter op zichzelf buiten het bestek van de aan uw Hof gestelde vragen (zie hierboven onder 5).

11. Uit het vorenstaande volgt dat naar mijn oordeel de eerste vraag van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde als volgt moet worden beantwoord:

a) als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkte waar in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken

wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap door de houder van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerkte product of met diens toestemming, onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van die welbepaalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap;

b) het is aan de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde zelf het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, opgemaakt te Wenen op 11 april 1980, uit te leggen met betrekking tot de vraag of het ter beschikking stellen van de koper van de goederen in de zin van dit internationale verdrag bestaat uit een fysiek op de markt brengen van een gemerkt product zoals bedoeld in de vorenstaande definitie van het in de handel brengen in de Europese Economische Gemeenschap;

c) de eerste daad van verhandeling, als hierboven omschreven, hangt nauw samen met het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht.

12. Nu kom ik tot de bespreking van het tweede begrip dat Uw Hof ter uitlegging wordt voorgelegd: wat dient onder toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van een gemerkt product in de Gemeenschap te worden verstaan in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken?

Nogmaals wijs ik op de gelijkenis tussen voormelde bepaling van de eenvormige wet en artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG) nr. 89/104.

In de eenvormige Beneluxwet op de merken noch in de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht

der Lid-Staten (89/104/EEG) wordt dit begrip gedefinieerd hoewel het zowel in artikel 13.A.8 van de eenvormige wet als in artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorkomt. Noch de considerans van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol, noch de considerans van de eerste richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 lijken mij in de regel aanknopingspunten te bieden om dit begrip nader te omschrijven.

Ik ben er dan ook toe geneigd dit begrip te definiëren en vanuit het aansluitende vraagstuk van de bewijslast af te bakenen aan de hand van de algemene beginselen, de gangbare betekenis van de woorden, het Silhouette-arrest van 16 juli 1998 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen⁽¹⁰⁾, de conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs in de voor genoemd Hof hangende zaak-Sebago⁽¹¹⁾, het Meditec-arrest van uw Hof van 6 juli 1979⁽¹²⁾ en de door mij onder 6 aangereikte definitie van het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product.

Derhalve kan naar mijn mening slechts de volgende of een soortgelijke definitie gehanteerd worden : in de zin van artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG) 89/104 en bijgevolg in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken dient onder toestemming van de merkhouder tot het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product te worden verstaan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de houder van een merk van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in de Europese Economische Gemeenschap van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij.

13. Aan deze definitie vallen m.i. direct onderstaande consequenties te verbinden.

Eerste directe consequentie: wanneer de merkhouder een exemplaar of een partij van een welbepaald authentiek gemerkt product in de Europese Economische Gemeenschap verhandelt kan daarom nog niet van hem gezegd worden dat hij instemt met de verhandeling in genoemde Gemeenschap van een authentiek gemerkt product dat met eerstbedoeld product nagenoeg identiek is. Anders oordelen zou betekenen dat het principe van de internationale uitputting langs een omweg weer ingevoerd wordt.

Tweede directe consequentie: het doet er zelfs niet toe of de merkhouder zijn toestemming heeft gegeven om een ander exemplaar of andere partijen van het welbepaalde authentieke gemerkte product in de Gemeenschap op de markt te brengen, dan dat exemplaar of die partij waarvoor hij in het gegeven geval zijn merkenrechten in stelling brengt. Hiermee is meteen ook aangegeven dat er geen enkele reden is dat de merkhouder een andere uitkomst zou moeten dulden.

14. Met betrekking tot het leveren van het bewijs dat de merkhouder met het in de handel brengen in de Gemeenschap van een authentiek gemerkt product heeft ingestemd, komt het mij dienstig voor dat uw Hof aansluiting zoekt bij de principes inzake de bewijslast die het in zijn Meditec-arrest van 6 juli 1979 heeft vastgelegd (13).

Uit de bewoordingen en het samen lezen van de leden 1 en 8 van onderdeel A van artikel 13 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, geïnspireerd op de artikelen 5, leden 1 en 2, resp. 7 van de eerste richtlijn (EEG) 89/104, blijkt dat de wetgever de in lid 8 neergelegde beperking heeft geconcipeerd als een uitzondering op de in het eerste lid aan de merkhouder toegekende bevoegdheid om zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen "elk" gebruik als daar nader is omschreven.

Dit brengt mede dat ervan uitgegaan mag worden dat elke wederpartij van de merkhouder, indien zij de bepaling van lid 8 inroept, in beginsel dient te bewijzen dat het concreet in het geding zijnde exemplaar of de concreet in het geding zijnde partijen van het welbepaalde authentieke gemerkte product onder dit merk met de toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Bij gebrek aan een preciezere tekst in artikel 13.A.1 en 13.A.8 belet zulks evenwel niet dat de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de bewijslast geheel of ten dele bij de merkhouder legt. Bij de verdeling van de bewijslast kan de rechter dan ook betekenis toekennen aan de omstandigheid dat een der partijen reeds een begin van bewijs heeft geleverd, de moeilijkheid een negatief bewijs te leveren en de vraag voor welke partij onder de gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het minst bezwaarlijk is.

Mijn oordeel op dit punt vat ik als volgt samen: de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 genoemde en hierboven aangehaalde omstandigheden rust in beginsel op de wederpartij van de merkhouder, maar zulks belet niet de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de bewijslast geheel of gedeeltelijk bij de merkhouder te leggen.

Derhalve doet een detailhandelaar die op het grondgebied van de Europese Economische Gemeenschap verkoopt er verstandig aan tijdig bij zijn leverancier te informeren of het betrokken exemplaar of de betrokken partijen van het welbepaalde authentieke gemerkte product, die te koop worden aangeboden met de toestemming van de merkhouder-producent onder dat merk in de Europese Economische Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

15. De voorgaande overwegingen leiden mij tot de slotsom dat de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde gestelde vragen als volgt kunnen worden beantwoord (waarbij dezelfde nummering wordt aangehouden als bij de vragen) :

2) onder toestemming van de merkhouders tot het in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken dient te worden verstaan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de houder van een merk van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in de Europese Economische Gemeenschap van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij; derhalve is van toestemming van de merkhouders in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken geen sprake wanneer de producten die het merk voeren en voor uitvoer buiten de Europese Unie bestemd zijn in de Europese Unie worden ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd;

3) van toestemming van de merkhouders in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is evenmin sprake wanneer de merkhouders reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product in de Europese Unie commercialiseert;

4) met betrekking tot artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken maar onverminderd het - afzonderlijke - middel dat eventueel kan worden ontleend aan verbodsbepalingen inzake concurrentiebeperkende praktijken speelt het geen rol dat de verschillen tussen het authentieke gemerkte product en het nagenoeg identieke authentieke gemerkte product gering zijn;

5) indien een wederverkoper die in de Europese Unie is gevestigd een gemerkt product koopt van een andere eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverkoper, mag daaruit niet worden geconcludeerd dat eerstbedoelde wederverkoper aan zijn aandeel in de bewijslast omtrent de communautaire oorsprong van het product heeft voldaan doordat hij het bewijs levert dat hij inderdaad van deze tweede wederverkoper op het grondgebied van de Europese Unie heeft gekocht; de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 genoemde omstandigheden dat het merk gebruikt wordt voor waren die onder dat merk met de toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht rust in beginsel op elke wederpartij van de merkhouder; zulks belet de rechter evenwel niet, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de bewijslast geheel of gedeeltelijk bij de merkhouder te leggen.

6) de toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen in de Europese Economische Gemeenschap van een gemerkt product is een uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de merkhouder; van goedkeuring door de merkhouder kan geen sprake zijn indien deze zijn medecontractant voor de afzet buiten de Europese Unie van een exemplaar of partijen van een welbepaald authentiek gemerkt product uitdrukkelijk verboden heeft elke latere invoer naar de Europese Unie te verrichten met het oog op de wederverkoop van dat exemplaar of van die partijen op het grondgebied van de Unie.

Conclusie

16. In het licht van vorenstaande overwegingen stel ik uw Hof voor de door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde gestelde zes vragen als volgt te beantwoorden:

1. a) als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkte waar in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap, door de houder van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerkte product of met diens toestemming, onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van die welbepaalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap;

b) het is aan de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde zelf het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen, opgemaakt te Wenen op 11 april 1980, uit te leggen met betrekking tot de vraag of het ter beschikking stellen van de koper van de goederen in de zin van dit internationale verdrag bestaat uit een fysiek op de markt brengen van een gemerkt product zoals bedoeld in de vorenstaande definitie van het in de handel brengen in de Europese Economische Gemeenschap;

c) de eerste daad van verhandeling, als hierboven omschreven, hangt nauw samen met het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht.

2. in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken dient onder toestemming van de merkhouder tot het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product te worden verstaan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de houder van een merk van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in de Europese Economische Gemeenschap van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij; derhalve is er van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 13.A.8

van de eenvormige Beneluxwet op de merken geen sprake wanneer de producten die het merk voeren en voor uitvoer buiten de Europese Unie bestemd zijn in de Europese Unie worden ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd;

3. van toestemming van de merkhouders in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is evenmin sprake wanneer de merkhouders reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product in de Europese Unie commercialiseert;

4. met betrekking tot artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken maar onverminderd het - afzonderlijke - middel dat eventueel kan worden ontleend aan verbodsbepalingen inzake concurrentiebepalende praktijken speelt het geen rol dat de verschillen tussen het authentieke gemerkte product en het nagenoeg identieke authentieke gemerkte product gering zijn;

5. indien een wederverkoper die in de Europese Unie is gevestigd een gemerkt product koopt van een andere eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverkoper, mag daaruit niet worden geconcludeerd dat eerstbedoelde wederverkoper aan zijn aandeel in de bewijslast omtrent de communautaire oorsprong van het product heeft voldaan doordat hij het bewijs levert dat hij inderdaad van deze tweede wederverkoper op het grondgebied van de Europese Unie heeft gekocht; de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 genoemde omstandigheden dat het merk gebruikt wordt voor waren die onder dat merk met de toestemming van de merkhouders in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht rust in beginsel op elke wederpartij van de merkhouders; zulks belet de rechter evenwel niet, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de bewijslast geheel of gedeeltelijk bij de merkhouders te leggen;

6. de toestemming van de merkhouders tot het in het verkeer brengen in de Europese Economische Gemeenschap van een gemerkt product is een

uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de merkhouder; van goedkeuring door de merkhouder kan geen sprake zijn indien deze zijn medecontractant voor de afzet buiten de Europese Unie van een exemplaar of partijen van een welbepaald authentiek gemerkt product uitdrukkelijk verboden heeft elke latere invoer naar de Europese Unie te verrichten met het oog op de wederverkoop van dat exemplaar of van die partijen op het grondgebied van de Unie.

Brussel, 29 april 1999

NOTEN

-
- (1) (Belgische) Pasinomie 1995, blz. 2397 en blz. 2403.
- (2) HvJEG 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied GmbH und Co t/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH), C-355/96, *Jur. HvJEG*, blz. I-4799, meer bepaald § 36.
- (3) HvJEG 6 oktober 1982 (SRL Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA t/ Ministère de la Santé), zaak 283/81, *Jur. HvJEG*, blz. 3415.
- (4) Zie R. JOLIET, L'article 177 du Traité CEE et le renvoi préjudiciel, tekst van de lezing gegeven te Luxemburg op 6 mei 1991 tijdens het bezoek van magistraten van hoge rechtscolleges, blz. 20 t/m blz. 22.
- (5) HvJEG 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied GmbH und Co t/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH), C-355/96, *Jur. HvJEG*, blz. I-4799, inzonderheid §§ 15 t/m 31.
- (6) HvJEG, Opinion of advocate general Jacobs delivered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebaco Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. v. GB-UNIC S.A., met name nrs. 17, 18, 21, 24, 25 en 28 t/m 32. In deze conclusie heeft Advocaat-Generaal Jacobs het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgesteld te antwoorden (vrije vertaling) dat artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 aldus uitgelegd dient te worden dat wanneer waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte zijn verhandeld, zulks er niet aan in de weg staat dat de merkhouder zijn merkrechten uitoefent om zich te verzetten tegen de invoer in de Europese Economische Ruimte van andere identieke of soortgelijke waren die van zijn merk zijn voorzien.
- (7) Voor zover nodig herinner ik eraan enerzijds dat het principe van de universele of internationale uitputting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat de rechten van de merkhouder uitgeput zijn zodra de van het merk voorziene waar in de handel is gebracht, ongeacht de plaats waar deze verhandeling plaatsvindt, en anderzijds dat het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat de rechten van de merkhouder slechts uitgeput zijn wanneer de van het merk voorziene waar door de merkhouder of met zijn toestemming in de Europese Economische Gemeenschap (in de EER sinds de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, met uitsluiting dus van derde landen. Op grond van het principe van de communautaire uitputting is de regel dat, wanneer een door een merk beschermd product door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel is gebracht, het merkrecht niet langer kan worden ingeroepen om het vrije

verkeer van het product op de interne markt te beperken, bijgevolg niet van toepassing op parallelimport uit landen buiten de Gemeenschap (zie Schriftelijke vraag P-0737/98 van Werner Langen aan de Commissie en Aanvullend

antwoord van de heer Monti namens de Commissie, PbEG, 22.12.1998, C 402/25 en 26).

- (8) Vgl. BenGH, gevoegde zaken A 89/1 en A 91/1, Valeo S.A. t. Automotive Products Benelux B.V. en Automotive Products Benelux B.V. t. Valeo S.A., 6 november 1992, Ben. Jur. 1992, 13, blz. 1, Concl. Plv. Adv.-Gen. R. Mok.
- (9) Zie met name F. de VISSCHER, Observations sous C.J.C.E. 16 juillet 1998 (Silhouette-arrest), (Belgisch) Journal des Tribunaux 1999, blz. 286-291, i.h.b. blz. 290. Het naar mijn gevoelen meest relevante argument dat tegen het principe van de communautaire uitputting aangevoerd wordt is de nadelige uitwerking van dit principe voor de consument die verstoken blijft van goedkopere gemerkte producten. De internationale uitputting stimuleert immers de prijsconcurrentie. Het argument van het voordeel dat het principe van de internationale uitputting de consument biedt, lijkt mij persoonlijk des te overtuigender omdat sinds een vijftiental jaren de functies van het merk aan een aanzienlijke ontwikkeling onderhevig zijn geweest. Het merk fungeerde weleer hoofdzakelijk als een identiteitsbewijs, d.w.z. een middel om de waren van een onderneming van die van andere te onderscheiden (identificatie- en onderscheidingsfunctie) en als een middel om de consument zekerheid te bieden doordat het verifiëren van de kwaliteit van het betrokken gemerkte product achterwege kon blijven (kwaliteitsfunctie). Enerzijds zijn consumenten thans meer geïnteresseerd in de precieze inhoud van (merk)producten zodat naast de traditionele reclamefunctie geleidelijk een wervingsfunctie van het gemerkt product is ontstaan; anderzijds worden de verschillen tussen (merk)producten allengs kleiner omdat de technologie zo snel evolueert dat innovatie in geen tijd door concurrenten overgenomen wordt; ten slotte en vooral is voor het merk een functie ontstaan van "groepsverbondenheid" met soms bedenkelijke gevolgen (dat is met name het geval bij jongeren die een bepaald voorwerp verkiezen waarop een bekend merk prijkt, dat bij leeftijdsgenoten in de smaak valt boven een soortgelijk beter voorwerp dat echter het herkenningsteken van de groep mist).
- (10) HvJEG, 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied GmbH und Co t/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH), C-355/96, *Jur. HvJEG*, blz. I-4799, inzonderheid §§ 34 en 35.
- (11) HvJEG, Opinion of advocate general Jacobs delivered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebaco Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. v. GB-UNIC S.A., inzonderheid nrs. 17, 18, 21 en 25 t/m 32.

⁽¹²⁾ en ⁽¹³⁾ BenGH, zaak A 78/2, Pfizer Incorporated t. Meditec B.V. en A.J.TH. VAN DEN BROEK, 6 juli 1979, *Ben. Jur. 1975-1979*, 1, blz. 191, in het bijzonder blz. 196 en blz. 197, concl. Adv.-Gen., Hoofd van het Parket, J. Olinger-Rouff.