

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

1 juli 1999 \*

In zaak C-173/98,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van het Hof van Beroep te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen

Sebago Inc.,

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

en

G-B Unic NV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

\* Procestaal: Frans.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J.-P. Puissochet, kamerpresident, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) en D. A. O. Edward, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- G-B Unic NV, vertegenwoordigd door R. Byl, advocaat te Brussel,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur internationaal economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en A. de Bourgoing, chargé de mission bij die directie, als gemachtigden,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Sebago Inc. en Ancienne Maison Dubois et Fils SA, vertegenwoordigd door B. Strowel, advocaat te Brussel; G-B Unic NV, vertegenwoordigd door R. Byl, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, ter terechtzitting van 28 januari 1999,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 25 maart 1999,

het navolgende

### Arrest

- 1 Bij arrest van 30 april 1998, ingekomen bij het Hof op 11 mei daaraanvolgend, heeft het Hof van Beroep te Brussel krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „EER-overeenkomst”).
- 2 Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen Sebago Inc. (hierna: „Sebago”) en Ancienne Maison Dubois et Fils SA (hierna: „Maison Dubois”) enerzijds, en G-B Unic NV (hierna: „G-B Unic”) anderzijds, over de verkoop door laatstgenoemde van producten, voorzien van een merk waarvan Sebago houdster is, zonder dat deze daarin had toegestemd.
- 3 Artikel 7 van de richtlijn, onder het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidt als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer

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

- 4 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, van de EER-overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.
- 5 Sebago, een vennootschap naar Amerikaans recht, is houdster van twee Beneluxmerken „Docksides” en drie Beneluxmerken „Sebago”. Deze merken zijn met name ingeschreven voor schoenen. Maison Dubois is de exclusieve distributeur voor de Benelux van de schoenen met de merken van Sebago.
- 6 In haar brochure „Veertiendaagse Maxi-GB”, nr. 10 van 1996, waarin de prijzen van 29 mei tot en met 11 juni 1996 werden bekendgemaakt, maakte G-B Unic reclame voor de verkoop in haar supermarkten Maxi-GB van schoenen „Docksides Sebago”. Het ging om 2 561 paar schoenen, vervaardigd in El Salvador en aangekocht bij een in parallelinvoer gespecialiseerde vennootschap naar Belgisch recht. De volledige voorraad is verkocht in de zomer van 1996.
- 7 Sebago en Maison Dubois betwisten niet, dat de door G-B Unic verkochte schoenen authentieke producten waren. Zij stellen evenwel, dat aangezien zij geen toestemming hadden gegeven voor de verkoop van deze schoenen in de Gemeenschap, G-B Unic niet het recht had deze op dit grondgebied te verkopen.
- 8 In deze omstandigheden betoogden Sebago en Maison Dubois voor de Belgische rechter, dat G-B Unic inbreuk had gemaakt op het merkrecht van Sebago door deze producten zonder hun toestemming in de Gemeenschap te verkopen. Zij beriepen zich op artikel 13 A, sub 8, van de Eenvormige Beneluxwet op de

merken, zoals gewijzigd bij het Benelux-protocol van 2 december 1992 (hierna: „Eenvormige wet”), waarvan de bewoordingen aansluiten bij die van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

- 9 In zijn verwijzingsarrest wijst het Hof van Beroep te Brussel erop, dat de door partijen in het hoofdgeding gegeven uitlegging van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet op twee wezenlijke punten verschilt: het ene betreft de vraag of in deze bepaling het beginsel van de internationale uitputting is neergelegd (standpunt van G-B Unic) dan wel alleen dat van de communautaire uitputting (standpunt van Sebago), en het andere betreft de vraag onder welke voorwaarden de merkhouder kan worden geacht zijn toestemming te hebben gegeven.
- 10 Aangaande het tweede punt stelt G-B Unic, dat aan de toestemmingsvoorwaarde van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet is voldaan wanneer soortgelijke producten van hetzelfde merk met de toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap rechtmatig in de handel zijn gebracht. Volgens Sebago daarentegen is haar toestemming vereist voor elke nauwkeurig bepaalde partij goederen, dat wil zeggen voor elke door een bepaalde importeur op een bepaald tijdstip ingevoerde partij. Zij kan dus slechts worden geacht haar toestemming te hebben gegeven, indien G-B Unic kan aantonen dat zij de betrokken schoenen heeft gekocht van een verkoper die deel uitmaakte van het door Sebago in de Gemeenschap opgezette distributienet of van een wederverkoper die weliswaar niet tot dit net behoort, maar die deze schoenen in de Gemeenschap rechtmatig heeft gekocht.
- 11 Ook stelde G-B Unic voor de nationale rechter, dat nu reeds vaststond, dat Sebago impliciet had ingestemd met de verkoop van de litigieuze schoenen in de Gemeenschap, doordat zij haar Salvadoraanse licentiehoudster geen verbod had opgelegd om deze producten naar de Gemeenschap uit te voeren. Het Hof van Beroep te Brussel stelde evenwel uitdrukkelijk vast, dat niet is aangetoond dat een licentie is verleend, waarvan het bestaan door Sebago werd betwist, en dat in deze omstandigheden het enkele feit dat de Salvadoraanse fabrikant de betrokken producten naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd, geen grond opleverde om als vaststaand te aanvaarden, dat Sebago toestemming had verleend voor de verkoop van die producten in de Gemeenschap.

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

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

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

- van het merk voorziene producten die soortgelijk zijn aan authentieke producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of vroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming?”
- 13 Om te beginnen zij opgemerkt, dat het Hof in het arrest van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799), dat is geweest na de uitspraak van het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak, voor recht heeft verklaard, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn, zoals gewijzigd bij de EER-overeenkomst, zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor producten die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.
- 14 Volgens de partijen in het hoofdgeding en volgens de Franse regering en de Commissie heeft het Hof op de eerste drie vragen een antwoord gegeven in het arrest *Silhouette International Schmied* (reeds aangehaald), zodat alleen de laatste twee vragen dienen te worden beantwoord.
- 15 Aangaande deze laatste vragen zijn Sebago en Maison Dubois alsook de Franse regering en de Commissie van mening, dat de toestemming van de merkhouder voor de verkoop in de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) van een partij goederen, de aan het merk verbonden rechten niet uitput voor de verkoop van andere partijen van zijn producten, ook al zijn zij identiek.
- 16 Volgens G-B Unic daarentegen verlangt artikel 7 van de richtlijn niet, dat de toestemming betrekking heeft op de nauwkeurig bepaalde partij parallel ingevoerde goederen. Zij baseert zich met name op de wezenlijke functie van het merk, die er volgens de rechtspraak van het Hof in bestaat de consument de identiteit van de oorsprong van het product te waarborgen, zodat de consument dit product zonder mogelijke verwarring van producten van andere herkomst kan

onderscheiden. Haars inziens houdt deze functie evenwel niet in, dat de houder het recht kan hebben de invoer van authentieke producten te verbieden. Volgens haar kan dus niet worden gesteld, dat artikel 7 van de richtlijn enkel betrekking heeft op de toestemming van de houder voor de verkoop van de ingevoerde exemplaren van originele producten. Volgens G-B Unic is er dus toestemming in de zin van artikel 7 van de richtlijn, zodra toestemming is gegeven voor het betrokken type producten.

- 17 Allereerst zij vastgesteld, dat de partijen in het hoofdgeding, de Franse regering en de Commissie terecht hebben opgemerkt, dat de eerste drie prejudiciële vragen door het Hof in het arrest *Silhouette International Schmied* (reeds aangehaald) reeds zijn beantwoord. In de punten 18 en 26 van dit arrest verklaarde het Hof namelijk, dat er volgens de tekst zelf van artikel 7 van de richtlijn slechts uitputting van de aan het merk verbonden rechten is, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst) in de handel zijn gebracht, en dat de richtlijn de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht.
- 18 Vervolgens zij opgemerkt, dat de nationale rechter met zijn laatste twee vragen in wezen wenst te vernemen, of er toestemming in de zin van artikel 7 van de richtlijn is, wanneer de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, dan wel of de toestemming betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.
- 19 Dienaangaande zij vastgesteld, dat de tekst van artikel 7, lid 1, van de richtlijn deze vraag niet rechtstreeks beantwoordt, wat evenwel niet wegneemt, dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput voor de exemplaren van het product die met de toestemming van de houder op het in deze bepaling bedoelde grondgebied in de handel zijn gebracht. Voor de exemplaren van dit product die niet met zijn toestemming op dit grondgebied in de handel zijn gebracht, kan de houder het gebruik van het merk steeds verbieden ingevolge het hem door de richtlijn verleende recht.



- 20 Deze uitlegging van artikel 7, lid 1, is door het Hof reeds aanvaard. Het Hof heeft namelijk reeds vastgesteld, dat deze bepaling ertoe strekt de verdere verhandeling mogelijk te maken van een exemplaar van een van een merk voorzien product dat met de toestemming van de merkhouder in de handel is gebracht, zonder dat deze zich daartegen kan verzetten (zie arresten van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punten 37 en 38, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 57). Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door artikel 7, lid 2, van de richtlijn, dat verwijst naar de „verdere verhandeling” van de producten, waaruit blijkt dat het uitputtingsbeginsel alleen betrekking heeft op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht met de toestemming van de merkhouder.
- 21 Ook zij eraan herinnerd, dat de gemeenschapswetgever met de vaststelling van artikel 7 van de richtlijn, dat de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt tot de gevallen waarin de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst) in de handel zijn gebracht, heeft gepreciseerd dat het op de markt brengen buiten dit grondgebied geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen de invoer van deze producten zonder zijn toestemming en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst) te controleren. Deze bescherming zou evenwel worden uitgehouden, indien het recht van de merkhouder zou zijn uitgeput in de zin van artikel 7 zodra hij heeft ingestemd met het op de markt brengen op dit grondgebied van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.
- 22 Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd,
- dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst) in de handel zijn gebracht, en dat deze bepaling de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht;

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

## Kosten

- 23 De kosten door de Franse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

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

Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten,

zoals gewijzigd bij de Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd,

- dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de Europese Economische Ruimte sedert de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) in de handel zijn gebracht, en dat deze bepaling de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht;
  
- dat er slechts toestemming is in de zin van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

Puissochet

Jann

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 juli 1999.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

R. Grass

J.-P. Puissochet