

ARREST VAN HET HOF

20 november 2001 \*

In de gevoegde zaken C-414/99 tot en met C-416/99,

betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court) (Verenigd Koninkrijk), in de aldaar aanhangige gedingen tussen

Zino Davidoff SA

en

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

tussen

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

en

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99)

\* Procestaal: Engels.

en tussen

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

en

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

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

wijst

### HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. Jann, N. Colneric en S. von Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris en C. W. A. Timmermans, rechters,

advocaat-generaal: C. Stix-Hackl,  
griffier: L. Hewlett, administrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Zino Davidoff SA, vertegenwoordigd door M. Silverleaf, QC, en R. Hacon, barrister, geïnstrueerd door R. Swift, solicitor,
  
- Levi Strauss & Co. en Levi Strauss (UK) Ltd, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, geïnstrueerd door Baker & MacKenzie, solicitors,
  
- A & G Imports Ltd, vertegenwoordigd door G. Hobbs, QC, en C. May, barrister, geïnstrueerd door A. Millmore en I. Mackie, solicitors,
  
- Tesco Stores Ltd en Tesco plc, vertegenwoordigd door G. Hobbs en D. Alexander, barrister, geïnstrueerd door C. Turner en E. Powell, solicitors,
  
- Costco Wholesale UK Ltd, vertegenwoordigd door G. Hobbs en D. Alexander, geïnstrueerd door G. Heath en G. Williams, solicitors,
  
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door W.-D. Plessing, A. Dittrich en B. Muttelsee-Schön als gemachtigden,
  
- de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger en A. Maïtrepierre als gemachtigden,
  
- de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

- de Finse regering, vertegenwoordigd door E. Bygglin als gemachtigde,
  
- de Zweedse regering, vertegenwoordigd door A. Kruse als gemachtigde,
  
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde,
  
- de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door A.-L. H. Rolland als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

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

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

het navolgende

### Arrest

- 1 Bij een beschikking van 24 juni 1999 (zaak C-414/99) en twee beschikkingen van 22 juli 1999 (zaken C-415/99 en C-416/99), ingekomen bij het Hof op 29 oktober daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court), krachtens artikel 234 EG in de eerste zaak zes prejudiciële vragen en in elk van de twee andere zaken drie identieke prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn”).
  
- 2 Deze vragen zijn gerezen in het kader van drie gedingen tussen enerzijds twee houders van in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken en een houder van een merklicentie en anderzijds vier vennootschappen naar Engels recht, betreffende het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk van eerder buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) op de markt gebrachte waren.

## Het rechtskader

- 3 Artikel 5 van richtlijn 89/104, getiteld „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

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

[...]

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

[...]

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

[...]”

- 4 Artikel 7 van richtlijn 89/104, getiteld „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidt als volgt:

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

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

- 5 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, van de EER-overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.
- 6 De richtlijn is met ingang van 31 oktober 1994 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd bij de Trade Marks Act 1994.

## De hoofdgedingen

### *Zaak C-414/99*

- 7 Zino Davidoff SA (hierna: „Davidoff”) is houdster van twee merken, Cool Water en Davidoff Cool Water, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en worden gebruikt voor een ruim assortiment toiletartikelen en cosmetica. De producten die door Davidoff of voor haar rekening worden vervaardigd en met haar toestemming die merken dragen, worden door Davidoff of voor haar rekening zowel in de EER als daarbuiten verkocht.
  
- 8 Zij dragen partijnummers. Deze worden aangebracht ter voldoening aan de bepalingen van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169), in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd bij de Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (SI 2925/1996). De vraag, of de partijnummers ook andere doeleinden dan de nakoming van richtlijn 76/768 en de nationale uitvoeringsbepalingen dienen, is door de verwijzende rechter niet beslecht.
  
- 9 In 1996 heeft Davidoff met een handelaar in Singapore een alleenverkoopovereenkomst gesloten. Luidens die overeenkomst verbond de distributeur zich ertoe, enerzijds de producten van Davidoff alleen op een bepaald grondgebied buiten de EER aan plaatselijke onderdistributeurs, onderagenten of kleinhandelaars te verkopen, en anderzijds zelf aan deze medecontractanten de wederverkoop buiten het overeengekomen grondgebied te verbieden. De partijen hebben deze overeenkomst uitdrukkelijk aan de Duitse wet onderworpen.



- 10 A & G Imports Ltd (hierna: „A & G”) heeft voorraden van in de EER vervaardigde producten van Davidoff gekocht, die oorspronkelijk door deze laatste of met haar toestemming in Singapore op de markt waren gebracht.
  
- 11 Zij heeft die producten in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd en is begonnen ze te verkopen. Zijzelf of een andere handelaar in de distributieketen heeft de partijnummers geheel of gedeeltelijk verwijderd of uitgewist.
  
- 12 In 1998 heeft Davidoff A & G voor de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court) gedagvaard en onder meer aangevoerd dat de invoer en de verkoop van die producten in het Verenigd Koninkrijk inbreuk maakte op haar merkrechten.
  
- 13 A & G heeft zich beroepen op de artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn en heeft betoogd dat de invoer en de verkoop met toestemming van Davidoff hadden plaatsgevonden of moesten worden geacht met haar toestemming te hebben plaatsgevonden, gezien de omstandigheden waarin de producten in Singapore in de handel waren gebracht.
  
- 14 Davidoff heeft betwist dat zij in de invoer van de betrokken producten in de EER had toegestemd of kon worden geacht daarin te hebben toegestemd. Zij heeft bovendien gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn aangevoerd om zich tegen de invoer en de verhandeling van haar producten te verzetten. Die redenen hielden verband met het geheel of gedeeltelijk verwijderen of uitwissen van de partijnummers.

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

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

„1) Moet het begrip ‚met toestemming van de houder van een merk in de Gemeenschap in de handel brengen’ in de zin van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), aldus worden uitgelegd dat het iedere zowel uitdrukkelijke als impliciete en zowel rechtstreekse als indirecte toestemming omvat?

2) Wanneer

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

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

verhandelen zijn opgelegd, de derde het recht verkrijgt om de waren in alle landen, ook in de Gemeenschap, verder te verhandelen,

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

- 3) Zo de voorgaande vraag bevestigend moet worden beantwoord, staat het aan de nationale rechterlijke instanties in alle gevallen te bepalen of aan de derde effectieve beperkingen zijn opgelegd?
  
- 4) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat handelingen van een derde die de waarde, de aantrekkingskracht of het imago van het merk of de waren wezenlijk aantasten, voor de merkhouder een gegronde reden vormen om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?
  
- 5) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte tekens, wanneer dat geen ernstige of wezenlijke schade aan de reputatie van het merk of aan de onder het merk verkochte waren dreigt toe te brengen, voor de merkhouder een gegronde reden vormt om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten?

- 6) Moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of uitwissen door derden van op de waren aangebrachte partijnummers, wanneer dat tot gevolg heeft dat met betrekking tot de waren
- a) een inbreuk op bepalingen van het strafwetboek van een lidstaat (andere bepalingen dan die welke het merkenrecht betreffen) ontstaat of
  - b) een inbreuk op de bepalingen van richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 262, blz. 169),

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

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

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

- 19 Tesco Stores Ltd en Tesco plc (hierna tezamen: „Tesco”) zijn twee vennootschappen naar Engels recht. De tweede is de moedermaatschappij van de eerste. Tesco exploiteert een van de belangrijkste supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk. Zij verkoopt onder meer kleding.
- 20 Costco Wholesale UK Ltd (hierna: „Costco”), een vennootschap naar Engels recht, verkoopt in het Verenigd Koninkrijk een ruim assortiment merkartikelen, onder meer kleding.
- 21 Levi Strauss & Co. en Levi Strauss (UK) Ltd (hierna tezamen: „Levi’s”) hebben steeds geweigerd, aan Tesco en Costco Levi’s 501-jeans te verkopen, en hebben niet aanvaard dat zij erkende distributeurs van die producten werden.
- 22 Tesco en Costco hebben authentieke Levi’s 501-jeans die oorspronkelijk door Levi’s of voor haar rekening waren verkocht, betrokken bij handelaars die ze hadden ingevoerd uit landen die niet tot de EER behoren. De overeenkomsten waarbij zij die waren hebben verworven, bevatten geen enkele beperking die meebracht dat de waren in een bepaald gebied moesten of niet mochten worden verkocht. De door Tesco gekochte jeans waren door Levi’s of voor haar rekening vervaardigd in de Verenigde Staten, Mexico of Canada. Die welke door Costco werden gekocht, waren in dezelfde omstandigheden vervaardigd in de Verenigde Staten of Mexico.
- 23 De leveranciers van Tesco en Costco hadden de waren rechtstreeks of indirect verkregen bij erkende wederverkopers in de Verenigde Staten, Canada of Mexico, of nog bij groothandelaars die ze hadden gekocht van opkopers („accumulators”), dit zijn personen die kleine hoeveelheden jeans kopen in tal van erkende winkels, onder meer in de Verenigde Staten en Canada.

- 24 In 1998 heeft Levi's bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patent Court), een vordering tegen Tesco en Costco ingesteld. Zij heeft aangevoerd dat de invoer en de verkoop van Levi's-jeans door laatstgenoemden een inbreuk op haar merkrechten opleverden.
- 25 Levi's wees erop dat zij haar erkende kleinhandelaars in de Verenigde Staten en Canada hetzij per brief, hetzij mondeling richtsnoeren had gegeven, waaronder een verbod van wederverkoop in het groot dat inhield dat de waren slechts aan eindverbruikers mochten worden verkocht. In de formulieren waarmee zij bestellingen schriftelijk bevestigde, behield zij zich het recht voor, geen waren meer te leveren aan een wederverkoper die dat verbod overtreedt, een recht waarvan zij meermaals gebruik heeft gemaakt. Zij verzocht haar erkende wederverkopers, de verkoop van kledingstukken tot een aantal stuks per klant, in de regel zes, te beperken en op bordjes in hun winkels haar beleid van verbod van verkoop in het groot alsook genoemde handelsbeperking kenbaar te maken. In Mexico verkocht zij haar waren aan erkende groothandelaars. Zij heeft deze, onder meer door herhaalde schriftelijke mededelingen, steeds herinnerd aan haar regel dat de waren niet voor uitvoer mochten worden verkocht.
- 26 Tesco heeft erkend dat zij destijds wist dat Levi's niet wenste dat haar jeans in de EER anders dan via erkende wederverkopers werden verkocht. Costco heeft daarentegen betoogd, dat zij dit niet wist.
- 27 Tesco en Costco hebben erop gewezen dat zij door geen enkel contractueel voorbehoud waren gebonden. Levi's heeft niet gepoogd, enige beperking te verbinden aan de waren of informatie daarover te verspreiden, en heeft zich evenmin op enigerlei wijze rechten voorbehouden. Volgens hen kon de handelaar die de omstreden jeans had gekocht, er dus vrij over beschikken.

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

- „1) Wanneer waren onder een ingeschreven merk door de merkhouders of met diens toestemming in een land buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht en door een derde in de Europese Economische Ruimte zijn ingevoerd of verkocht, volgt dan uit richtlijn 89/104/EEG (de ‚richtlijn‘), dat de merkhouders zich tegen die invoer of verkoop mag verzetten, tenzij hij daarmee uitdrukkelijk en expliciet heeft ingestemd, of kan die toestemming impliciet zijn?
  
- 2) Indien op de eerste vraag wordt geantwoord dat de toestemming impliciet kan zijn, kan die impliciete toestemming dan worden afgeleid uit het feit dat de goederen door de merkhouders of voor diens rekening zijn verkocht zonder dat aan de eerste en aan alle latere kopers contractuele beperkingen zijn opgelegd die wederverkoop binnen de Europese Economische Ruimte verbieden?
  
- 3) Wanneer waren onder een ingeschreven merk door de merkhouders in een land buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht:
  - a) In welke mate is dan voor het antwoord op de vraag of de merkhouders er in de zin van de richtlijn mee heeft ingestemd dat die waren binnen de EER in de handel worden gebracht, relevant of beslissend,

- i) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat hij de rechtmatige eigenaar van de waren is, en dat op de waren geen vermelding is aangebracht dat zij in de Europese Economische Ruimte niet in de handel mogen worden gebracht; en/of
  
- ii) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat de betrokken waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht; en/of
  
- iii) dat degene die de goederen in de handel brengt (en die geen erkende wederverkoper is) weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat de betrokken waren door een ander dan een erkende wederverkoper in de handel worden gebracht; en/of
  
- iv) dat de waren zijn gekocht bij erkende wederverkopers in een land buiten de Europese Economische Ruimte aan wie de merkhouder heeft laten weten dat hij zich tegen wederverkoop verzet, doch die hun kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd met betrekking tot wat met de waren mag worden gedaan; en/of
  
- v) dat de waren zijn gekocht bij erkende groothandelaars in een land buiten de Europese Economische Ruimte aan wie de merkhouder heeft meegedeeld dat de waren aan kleinhandelaars in dat land buiten de EER moesten worden verkocht en niet met het oog op uitvoer mochten worden verkocht, doch die hun kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd met betrekking tot wat met de waren mag worden gedaan; en/of



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

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

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

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

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

### *Voorafgaande opmerkingen*

30 Opgemerkt zij dat de vragen in zaak C-414/99 zijn gesteld in verband met waren die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, terwijl de vragen in de zaken

C-415/99 en C-416/99 zijn gesteld in verband met waren die in de EER in de handel zijn gebracht, waarbij dus rekening is gehouden met de wijzigingen die bij de EER-overeenkomst aan artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 zijn aangebracht.

- 31 Aangezien de inhoud van de te geven antwoorden voor de lidstaten van de Gemeenschap niet verschilt naargelang het om de ene of om de andere van die situaties gaat, zal in dit arrest naar het in de handel brengen in de EER worden verwezen.
- 32 Verder zij eraan herinnerd dat de gemeenschapswetgever in de artikelen 5 en 7 van de richtlijn de regel van de communautaire uitputting heeft geformuleerd, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Door die bepalingen vast te stellen heeft de gemeenschapswetgever de lidstaten niet de mogelijkheid gelaten om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht (arrest van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 26).
- 33 De richtlijn beperkt de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht dus tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en staat de merkhouder toe zijn waren buiten die zone in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de gemeenschapswetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (arrest van 1 juli 1999, *Sebago en Maison Dubois*, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punt 21).

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

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

- 35 Met zijn eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van de van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, uitdrukkelijk moet zijn, dan wel of zij ook impliciet kan zijn.
- 36 Deze vraag beoogt dus precisering van de wijze waarop de toestemming van de merkhouder voor het in de EER in de handel brengen tot uitdrukking kan worden gebracht.
- 37 Voor het antwoord op een dergelijke vraag dient vooraf te worden bepaald of met betrekking tot situaties als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, het in artikel 7, lid 1, van de richtlijn gebruikte begrip „toestemming” in de communautaire rechtsorde een eenvormige uitlegging moet krijgen.

- 38 De Italiaanse regering is van mening dat er, in geval van verhandeling buiten de EER, nooit sprake is van uitputting van het merk als gevolg van een gemeenschapsbepaling, aangezien de richtlijn niet in een dergelijke uitputting voorziet. De vraag of er een uitdrukkelijke of impliciete toestemming voor wederinvoer in de EER is, heeft geen betrekking op de in artikel 7, lid 1, van de richtlijn bedoelde instemming met de uitputting, maar op een beschikkingshandeling betreffende het merkrecht, die aan het betrokken nationale recht is onderworpen.
- 39 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arrest Silhouette International Schmied, reeds aangehaald, punten 25 en 29).
- 40 Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere derde „die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen”, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren „door de houder of met zijn toestemming” in de EER in de handel zijn gebracht.
- 41 Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uit artikel 5 van de richtlijn voortvloeiend uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren, het beslissende element te zijn voor de uitdoving van dat recht.
- 42 Indien het begrip toestemming echter onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dat voor de merkhouders tot gevolg kunnen hebben, dat de

bescherming verschilt naar gelang van de betrokken wet. Het in de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 genoemde en als „fundamenteel” aangemerkte doel, „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming” te verlenen, zou dan niet worden bereikt.

- 43 Het staat dus aan het Hof, een eenvormige uitlegging te geven van het begrip „toestemming” voor het in de EER in de handel brengen, als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de richtlijn.
- 44 Partijen in het hoofdgeding, de Duitse, de Finse en de Zweedse regering en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA erkennen uitdrukkelijk of in wezen, dat de toestemming voor het in de EER in de handel brengen van waren die eerder buiten die zone zijn verhandeld, uitdrukkelijk of impliciet kan zijn. De Franse regering betoogt daarentegen dat de toestemming uitdrukkelijk moet zijn. De Commissie is van mening dat het niet de vraag is of de toestemming uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn, maar wel of de merkhouder een eerste gelegenheid heeft gehad om voordeel te trekken uit de uitsluitende rechten die hij in de EER bezit.
- 45 Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.
- 46 Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

- 47 Op de eerste vraag in elk van de zaken C-414/99 tot en met C-416/99 moet dus worden geantwoord dat artikel 7, lid 1 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen.

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

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

- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;
- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen;
- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te

leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen.

- 49 Onder verwijzing naar onder meer bovengenoemde arresten *Silhouette International Schmied en Sebago* en *Maison Dubois betogen A & G, Tesco en Costco* dat de verweerder bij een beroep wegens inbreuk op een merk moet worden geacht met toestemming van de merkhouder te hebben gehandeld, behoudens tegenbewijs door laatstgenoemde.
- 50 Volgens hen dient de merkhouder die wenst dat zijn uitsluitend recht in de EER behouden blijft, ervoor te zorgen:
- dat op de van het merk voorziene waren duidelijk het bestaan van een dergelijk voorbehoud is vermeld, en
  - dat dat voorbehoud in de overeenkomsten tot verkoop en wederverkoop van die waren wordt opgenomen.
- 51 A & G stelt dat de clause van de overeenkomst tussen Davidoff en haar distributeur te Singapore, volgens welke deze laatste zich ertoe verbond zijn onderdistributeurs, onderagenten en/of kleinhandelaars te verplichten de waren niet buiten het overeengekomen grondgebied te verkopen, de distributeur noch zijn onderdistributeurs, onderagenten en/of kleinhandelaars verbood die waren binnen de grenzen van dat grondgebied met onbeperkt recht van wederverkoop aan derden te verkopen. Het dossier in het hoofdgeding bevat echter geen enkel element waaruit blijkt dat de litigieuze waren door de distributeur of door zijn onderdistributeurs, onderagenten of kleinhandelaars buiten het overeengekomen grondgebied zijn verkocht. Bovendien was op de waren of op de verpakking geen vermelding betreffende het bestaan van beperkingen inzake de wederverkoop van

die waren aangebracht, en zijn die waren gekocht en vervolgens aan A & G verkocht zonder enige beperking van dien aard.

- 52 Tesco en Costco zijn van mening dat wanneer in de overeenkomsten waarbij een handelaar buiten de EER in de handel gebrachte merkproducten koopt, geen beperkingen inzake de wederverkoop ervan zijn opgenomen, het irrelevant is dat de merkhouder door mededelingen of op enige andere wijze te kennen heeft gegeven dat hij niet wenste dat die waren door die handelaar in de EER zouden worden verkocht.
- 53 Niettemin moet worden vastgesteld dat uit het antwoord op de eerste vraag in de drie zaken C-414/99 tot en met C-416/99 volgt, dat de toestemming positief moet worden uitgedrukt, en dat uit de elementen die in aanmerking worden genomen om tot het bestaan van een impliciete toestemming te besluiten, met zekerheid moet kunnen worden afgeleid dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn uitsluitend recht te beroepen.
- 54 Bijgevolg staat het aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren, en is het niet aan de merkhouder, het ontbreken van toestemming te bewijzen.
- 55 Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan dus niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.
- 56 Een impliciete toestemming kan ook niet voortvloeien uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen.



- 57 Ten slotte kan een dergelijke toestemming niet voortvloeien uit de omstandigheid dat de merkhouders de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of, op zijn minst, het recht om de waren later in de EER te verhandelen.
- 58 Een nationale wet die het enkele stilzwijgen van de merkhouders in aanmerking zou nemen, zou immers geen impliciete toestemming, maar een vermoedelijke toestemming aanvaarden. Zij zou aldus voorbijgaan aan het uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende vereiste van een positieve toestemming.
- 59 Aangezien het aan de gemeenschapswetgever staat, de rechten van de merkhouders in de lidstaten van de Gemeenschap te bepalen, kan niet worden aanvaard dat op grond van de wet die van toepassing is op de overeenkomst voor het in de handel brengen buiten de EER, bepalingen worden toegepast die de door de artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn verleende bescherming beperken.
- 60 Mitsdien moet op de tweede vraag en de derde vraag, sub a-i, a-vi en a-vii, in de zaken C-415/99 en C-416/99, en op de tweede vraag in zaak C-414/99 worden geantwoord, dat een impliciete toestemming niet kan voortvloeien:
- uit het feit dat de merkhouders niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;

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

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

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

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

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

— dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel

worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of

- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht.
- 63 Hiermee wordt het probleem aan de orde gesteld, of een beperking van het recht om vrij over de waren te beschikken, die door de eerste verkoper aan de eerste koper wordt opgelegd of tussen de twee partijen bij de verkoop is overeengekomen, kan worden tegengeworpen aan een derde die die waren onder bijzondere titel verkrijgt.
- 64 Dit probleem houdt geen verband met de vraag, welke invloed de toestemming voor het in de EER in de handel brengen op het merkrecht heeft. Aangezien een dergelijke toestemming niet uit het stilzwijgen van de merkhouder voortvloeit, is de eventuele uitdrukking van een verbod op het verhandelen in de EER, waartoe de merkhouder niet verplicht is, en a fortiori de opname van dat verbod in een of meer in de distributieketen gesloten overeenkomsten, geen voorwaarde voor het behoud van het uitsluitende recht door de merkhouder.
- 65 De nationale regels betreffende de vraag of verkoopbeperkingen aan derden kunnen worden tegengeworpen, zijn dus niet relevant voor de oplossing van een geschil tussen de merkhouder en een latere handelaar in de distributieketen over het behoud of het uitdoven van het merkrecht.

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

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

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

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

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

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

## Kosten

- <sup>69</sup> De kosten door de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Finse en de Zweedse regering, de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

### HET HOF VAN JUSTITIE,

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

- 1) Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het in de Europese Economische Ruimte verhandelen van van dat merk voorziene producten die eerder door die

merkhouders of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de Europese Economische Ruimte in de handel brengen.

2) Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:

- uit het feit dat de merkhouders niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de Europese Economische Ruimte in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de Europese Economische Ruimte verzet;
  
- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de Europese Economische Ruimte in de handel te brengen;
  
- uit de omstandigheid dat de merkhouders de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de Europese Economische Ruimte te verhandelen.

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

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

Rodríguez Iglesias

Jann

Colneric

von Bahr

Gulmann

Edward

La Pergola

Puissochet

Sevón

Skouris

Timmermans

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 november 2001.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias