CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL C. STIX-HACKL van 18 juni 2002 [1]

I — Inleiding

1. De uitputting van rechten van intellectuele eigendom — in casu merkrechten — verhindert de houder van die rechten om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van merkproducten die door hem of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht. Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [2] (hierna: „richtlijn") regelt de communautaire — thans EER-wijde — uitputting van merkrechten. Zoals bekend is deze bepaling reeds uitgelegd in meerdere arresten van het Hof [3], die de harmonisatie van de nationale bepalingen met name op dit punt hebben gepreciseerd.

2. In de onderhavige zaak wordt het Hof verzocht om een problematiek te behandelen die niet rechtstreeks onder de richtlijn valt, maar daarmee wel nauw samenhangt, namelijk de bewijslastverdeling in het nationale recht bij parallelimport. De verwijzende rechter — het Duitse Bundesgerichtshof — vraagt in wezen of het in overeenstemming is met de artikelen 28 EG en 30 EG, dat een nationale bewijsregel de gedaagde in het kader van een vordering wegens merkinbreuk de verplichting oplegt om bewijs te leveren van de voorwaarden voor de toepassing van uitputting, namelijk dat de waren door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht.

3. In het hoofdgeding wordt niet betwist dat de wegens merkinbreuk aangesproken onderneming oorspronkelijke waren heeft verhandeld. Het is echter niet duidelijk waar deze waren in het verkeer zijn gebracht. In zoverre verschilt het hoofdgeding van de zaak Zino Davidoff en Levi Strauss, waar bekend was waar de producten voor het eerst in het verkeer waren gebracht, namelijk buiten de EER. [4]

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

3 — Arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799), 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois (C-173/98, Jurispr. blz. I-4103), en 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99—C-416/99, Jurispr. blz. I-8691).

4 — Aangehaald in voetnoot 3.

4. In een systeem waarin de uitputting geografisch beperkt is — namelijk tot het grondgebied van de EER — is de plaats waar de van het merk voorziene waren voor het eerst in het verkeer zijn gebracht echter van groot belang. Wanneer namelijk vaststaat dat de waren door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht, hangt de uitputting van de merkrechten af van de toestemming van de merkhouder voor het in het verkeer brengen *in* de EER. In een dergelijke constellatie is de kwestie van de uitputting logischerwijs enkel aan de orde wanneer de betrokken waren voor het eerst buiten de EER in het verkeer zijn gebracht.

5. De plaats waar de waren voor het eerst in het verkeer worden gebracht is daarom in zoverre beslissend, dat de merkrechten, wanneer de waren door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, ipso facto krachtens artikel 7, lid 1, van de richtlijn als uitgeput moeten worden aangemerkt, terwijl de uitputting, wanneer de waren voor het eerst buiten de EER in het verkeer worden gebracht, pas kan intreden wanneer de merkhouder toestemming geeft om de waren ook in de EER in het verkeer te brengen.

II — Rechtskader

A — *Gemeenschapsrecht*

6. Artikel 5 van de richtlijn luidt als volgt:

„Rechten verbonden aan het merk

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:

[...]

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

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

[...]"

7. Artikel 7 van de richtlijn heeft als opschrift: „Uitputting van het aan het merk verbonden recht". Lid 1 ervan luidt:

„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."

8. Overeenkomstig artikel 65, lid 2, juncto bijlage XVII, punt 4, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze overeenkomst gewijzigd door de woorden „in de Gemeenschap" te vervangen door „in een overeenkomstsluitende partij".

B — *Nationaal recht*

9. Artikel 5, leden 1 en 3, van de richtlijn is omgezet in Duits recht bij § 14, leden 1 tot en met 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 [5] (hierna: „MarkenG"); artikel 7, lid 1, van de richtlijn is omgezet bij § 24, lid 1, MarkenG.

10. § 14 MarkenG luidt:

„(1) De aan de inschrijving als merk verbonden bescherming uit hoofde van § 4 verleent de merkhouder een uitsluitend recht.

5 — BGBl. 1994 I, blz. 3082 (1995, 156).

(2) Het is derden verboden, zonder toestemming van de merkhouder, in het economisch verkeer

1. een teken dat gelijk is aan het merk te gebruiken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de bescherming geldt,

[...]

(3) Indien aan de voorwaarden van het tweede lid is voldaan, is in het bijzonder verboden:

1. het aanbrengen van het teken op waren of op hun verpakking,

2. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken,

3. het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken,

4. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

[...]"

11. § 24, lid 1, MarkenG luidt:

„De houder van een merk of van een handelsnaam heeft niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk of de handelsnaam door een derde voor waren die onder dit merk of deze handelsnaam door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht in het binnenland, in een van de overige lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte."

III — Feiten

12. STUSSY Inc., gevestigd te Irvine (Californië), is houdster van het woord- en beeldmerk „Stüssy", dat is ingeschreven voor kledingstukken, inzonderheid hemden, shorts, badpakken, T-shirts, trainingspakken, jasjes en broeken. De waren die

van dit merk zijn voorzien, worden wereldwijd verkocht. Zij dragen geen bijzondere kentekens naar gelang van hun afzetgebied.

13. Van Doren + Q. GmbH (hierna: „eiseresse") te Keulen, groot- en detailhandelaar in kleding, heeft ingevolge een distributieovereenkomst van 1 mei 1995 het alleenverkooprecht voor de waren van STUSSY Inc. in Duitsland. STUSSY Inc. heeft Van Doren gemachtigd, op eigen naam in rechte op te treden ter verkrijging van staking van en schadevergoeding wegens inbreuken op de merkrechten.

14. Volgens eiseresse is er in alle EER-landen slechts één alleenverkoper (algemeen importeur) voor „Stüssy"-artikelen. Deze is contractueel verplicht de waren niet aan tussenhandelaren te leveren voor wederverkoop buiten het hem toegewezen gebied.

15. Lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH — directeur: Michael Orth — (hierna gezamenlijk: „gedaagden") brengt „Stüssy"-artikelen in Duitsland op de markt, die zij niet van eiseresse heeft betrokken.

16. Eiseresse heeft gedaagden gedagvaard voor de Duitse rechter. Zij heeft een bevel tot staking en tot het verstrekken van inlichtingen over handelingen sinds 1 januari 1995 gevorderd, alsmede vaststelling van de schadevergoedingsplicht vanaf 1 januari 1995. Zij heeft gesteld dat de door gedaagde sub 1 verkochte artikelen aanvankelijk in de Verenigde Staten in de handel waren gebracht en dat de merkhouder geen toestemming had verleend om deze in Duitsland of in een andere EU-lidstaat in de handel te brengen.

17. Gedaagden hebben tot afwijzing van deze vorderingen geconcludeerd, stellende dat de aan het merk verbonden rechten met betrekking tot de betrokken handelswaren waren uitgeput. Zij hadden de waren in de EER gekocht, waar zij door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel waren gebracht. Het in oktober 1996 bij Lifestyle bij wijze van test gekochte kledingstuk was door haar gekocht bij een tussenhandelaar in de EER; deze had het zelf bij een erkende verkoper gekocht, naar gedaagden vermoeden.

18. Gedaagden stelden dat zij niet verplicht zijn de naam van hun leveranciers bekend te maken zolang eiseres niet aantoont dat haar distributiesysteem waterdicht is.

19. De rechter in eerste aanleg heeft de vorderingen grotendeels toegewezen.

20. In het door gedaagden ingestelde hoger beroep zijn de vorderingen van eiseres verworpen. Naar het oordeel van de appèlrechter had eiseres omstandigheden moeten aanvoeren die het redelijkerwijs aannemelijk maakten dat de waren zonder toestemming van de merkhouder in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

21. Eiseresse heeft bij het Bundesgerichtshof beroep „in Revision" ingesteld.

22. Het Bundesgerichtshof is van oordeel dat de oplossing van het geschil afhankelijk is van de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG, en heeft daarom bij beschikking van 11 mei 2000 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vraag gesteld:

„Moeten de artikelen 28 EG en 30 EG aldus worden uitgelegd, dat zij de toepassing van nationale voorschriften toestaan volgens welke degene die op grond van de verkoop van oorspronkelijke waren wordt aangesproken wegens merkinbreuk en die zich op uitputting in de zin 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 beroept, moet aantonen en in voorkomend geval bewijzen, dat de door hem verkochte waren voordien reeds voor het eerst door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht?"

23. Het Bundesgerichtshof (hierna ook: „BGH") verwijst naar de arresten Silhouette International Schmied en Sebago en Maison Dubois van het Hof[6], volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput in de zin van artikel 7, lid 1, zoals gewijzigd bij de EER-Overeenkomst, wanneer de waren onder dat merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, maar dat dit niet het geval is wanneer deze voor het eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht.

24. Overeenkomstig de algemene beginselen, volgens welke elke procespartij moet aantonen dat is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de rechtsnorm waarop zij zich beroept, moeten in beginsel de gedaagden bewijzen dat is voldaan aan de materiële voorwaarden voor het op § 24, lid 1, MarkenG gebaseerde verweer inzake uitputting van het merkrecht.

6 — Aangehaald in voetnoot 3.

25. Volgens het BGH strookt een omkering van de uit de algemene beginselen voortvloeiende bewijslast in het merkenrecht niet met het systeem, omdat dit ertoe zou leiden dat zonder afdoende reden wordt afgeweken van de regeling inzake onrechtmatige daad, zodat niet het slachtoffer van de onrechtmatigheid, maar in de regel de vermoedelijke dader moet bewijzen dat er geen sprake is van onrechtmatigheid. Een omkering van de bewijslast zou bovendien het uitsluitend recht van de merkhouder op ongeoorloofde wijze aantasten tegenover het belang van de dader bij ongehinderde verkoop van oorspronkelijke waren. Het binnen de EER geldende beginsel van uitputting zou bovendien zozeer in zijn werking worden beperkt, dat het nagenoeg van zijn betekenis zou worden beroofd, terwijl de vermoedelijke inbreukmaker op het merkrecht de oorsprong van de waren gemakkelijk zou kunnen aantonen.

26. De verwijzende rechter merkt voorts op dat § 14, lid 2, MarkenG derden verbiedt het merk te gebruiken „zonder toestemming van de merkhouder". Volgens de verwijzende rechter moet de merkhouder weliswaar aantonen dat aan de voorwaarden voor een „gebruik" in de zin van deze bepaling is voldaan, maar moet de gedaagde een eventuele toestemming van de merkhouder bewijzen, indien hij zich daarop wil beroepen.

27. Het Bundesgerichtshof gaat in dat kader in op de opvatting van de appèlrechter dat de bewijslast rust op de vermoedelijke inbreukmaker, echter met dien verstande dat de eisende merkhouder in elk geval „de stand van zaken inzake de toestemming" in de zin van § 14, lid 2, MarkenG moet aangeven en het ontbreken van de toestemming redelijkerwijs aannemelijk moet maken. Volgens het Bundesgerichtshof heeft de appèlrechter daarbij ten onrechte de toestemming van de merkhouder in de zin van § 14, lid 2, MarkenG — waarbij het gaat om een met een rechtshandeling gelijk te stellen daad van beschikking — gelijkgesteld met de toestemming voor eerste verhandeling volgens § 24, lid 1, MarkenG. Het in de handel brengen krachtens de laatstgenoemde bepaling, of de toestemming van de merkhouder daartoe, brengt het wettelijk voorziene gevolg van uitputting mee, onafhankelijk van een met een rechtshandeling gelijk te stellen daad van beschikking van de merkhouder. Er is derhalve geen sprake van een zelfs maar gedeeltelijke overeenstemming tussen de toepassingsvoorwaarden van § 14, lid 2, en § 24, lid 1, MarkenG, zodat de merkhouder volgens het Bundesgerichtshof de „stand van zaken inzake de toestemming" niet hoeft aan te geven.

28. Wanneer de bewijslast op de door de merkhouder aangesproken persoon rust, bestaat volgens het Bundesgerichtshof echter het gevaar dat een niet met de fabrikant gelieerde marktdeelnemer de handel in waren met dit merk ook verboden kan worden wanneer de waren met toestemming van de merkhouder binnen de EER in de handel zijn gebracht; een marktdeelnemer zal in het algemeen immers zonder meer kunnen aantonen van wie hij de waren heeft betrokken, maar hij kan zijn

leveranciers er niet toe verplichten hem mee te delen bij wie zijzelf hebben ingekocht, noch vaststellen wie de andere marktdeelnemers in de distributieketen zijn. En als hij al in staat zou zijn de distributieketen tot en met de merkhouder te reconstrueren en zelfs zou kunnen aantonen dat de waren met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht, zou hij daarmee zijn bevoorradingsbron voor de toekomst kunnen verspelen.

29. In deze omstandigheden bestaat namelijk het gevaar dat de merkhouder het merk gebruikt om de nationale markten af te schermen.

30. De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of artikel 28 EG niet vereist dat een uitzondering wordt gemaakt op de algemene regel dat op de gedaagde de gehele stelplicht en bewijslast rust inzake de vervulling van de feitelijke voorwaarden voor uitputting van het aan het merk verbonden recht. Volgens hem zou een oplossing daarin kunnen bestaan, dat de stelplicht en de bewijslast pas op de gedaagde wordt gelegd wanneer de fabrikant eerst alle redelijke, hem ter beschikking staande mogelijkheden heeft aangewend om de waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, te onderscheiden van de waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht. Zolang de merkhouder kan worden geacht op deze wijze te werk te gaan, is de gedaagde marktdeelnemer verplicht aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden voor uitputting, wanneer de waren op het eerste gezicht alleen maar buiten de EER voor het eerst in de handel kunnen zijn gebracht.

IV — Juridische beoordeling

31. Vooraf merk ik op dat de onderhavige zaak geen aanleiding mag zijn om de territoriale werkingssfeer van het uitputtingsbeginsel — namelijk de EER-wijde uitputting — te doorbreken. Ik zal eerst ingaan op de door de verwijzende rechter aangevoerde materieelrechtelijke gronden voor zijn conclusies inzake de aan de bewijslevering te stellen eisen. Daarna onderzoek ik de grenzen die het gemeenschapsrecht eventueel stelt aan de nationale bevoegdheden op het gebied van de regeling van bewijskwesties.

A — *De premisse van de EER-wijde uitputting*

32. Zoals reeds gezegd[7] is het in een systeem van territoriaal — in casu tot de EER — beperkte uitputting van doorslag-

7 — Zie boven, punten 4 e.v.

gevend belang waar de van het merk voorziene waren de eerste keer in de handel zijn gebracht, wanneer niet wordt betwist dat deze waren aldaar door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht.

33. De vaststelling van de plaats waar de waren voor het eerst in de handel zijn gebracht — en de daarmee verbonden bewijsproblematiek — impliceert dus een territoriaal beperkte uitputting. [8]

B — *De materiële gronden van de litigieuze verdeling van de bewijslast*

1. Opmerkingen van partijen

34. Volgens de Commissie, de Duitse regering en de Franse regering staat het aan de lidstaten om bewijsproblemen via hun eigen procesregels op te lossen.

8 — Bij internationale uitputting is deze vraag dus niet aan de orde.

35. Volgens de Duitse regering wordt de toepassing van deze nationale regels beperkt door de regels die het Hof voor het administratieve procesrecht heeft ontwikkeld, namelijk het discriminatieverbod en het vereiste van doeltreffendheid. [9]

36. De Franse regering onderstreept dat de richtlijn geen antwoord geeft op de vraag wie de uitputting moet bewijzen. In de tiende overweging van de considerans van de richtlijn staat dat „de wijze waarop het gevaar van verwarring [in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn] kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft". Deze verwijzing naar het nationale procesrecht geldt ook wanneer het gaat om de vaststelling van de uitputting van de door het merk verleende rechten krachtens artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

37. De Franse regering verwijst eveneens naar de grenzen van de procesautonomie van de lidstaten. Volgens vaste rechtspraak van het Hof [10] is het, bij gebreke van een desbetreffende gemeenschapsregeling, een

9 — Zij verwijst in dit verband naar de arresten van 12 juni 1980, Express Dairy Foods (130/79, Jurispr. blz. 1887, punt 12), en 21 september 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82—215/82, Jurispr. blz. 2633, punten 17 en 19).

10 — De Franse regering verwijst met name naar de arresten van 16 december 1976, Rewe (33/76, Jurispr. blz. 1989); 9 november 1983, San Giorgio (199/82, Jurispr. blz. 3595); 25 juli 1991, Emmott (C-208/90, Jurispr. blz. I-4269), en 1 april 1993, Lageder e.a. (C-31/91—C-44/91, Jurispr. blz. I-1761).

aangelegenheid van de lidstaten om de procesregels te geven voor de rechtsvorderingen met het oog op de bescherming van de rechten die de justitiabelen aan de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht ontlenen; daarbij dient het discriminatieverbod [11] en het vereiste van doeltreffendheid [12] in acht te worden genomen.

38. De Commissie gaat eveneens uit van de procesautonomie van de lidstaten, omdat artikel 7 van de richtlijn niet uitdrukkelijk voorziet in een regeling inzake de bewijsverdeling.

39. Zij gaat voorts in op de verhouding tussen de „toestemming" in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, en de „toestemming" in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, en sluit zich daarbij aan bij de opvatting van de verwijzende rechter dat de twee begrippen elkaar niet dekken. Bij het eerste begrip gaat het om een persoonlijke daad van beschikking van de merkhouder met betrekking tot zijn merkrecht, waarbij de merkhouder in het proces verplicht is te stellen en te bewijzen dat een met een rechtshandeling gelijk te stellen daad van beschikking ontbreekt. Bij het tweede om een juridische fictie, te weten een veronderstelde toestemming die onmiddellijk tot de wettelijk bepaalde uitputting leidt, ongeacht of er sprake is van een met een rechtshandeling gelijk te stellen beschikkingsdaad van de merkhouder. Geen van de elementen die dienstig zijn voor de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, komt daarom in aanmerking voor de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

2. Juridische beoordeling

40. Partijen zijn het er over eens dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn de verdeling van de bewijslast niet regelt. De door de Franse regering genoemde tiende overweging van de considerans van de richtlijn betreft naar de letter weliswaar slechts het gevaar van verwarring, maar geeft tevens aan dat de richtlijn in beginsel nationale procesregels onverlet laat. Op grond van deze vaststelling moet ik wel uitgaan van een procesautonomie van de lidstaten, in die zin dat de lidstaten eventuele met de toestemming van de merkhouder krachtens artikel 7, lid 1, van de richtlijn verband houdende bewijsproblemen zelf moeten oplossen op basis van hun eigen regels over de bewijslastverdeling.

41. Het verband tussen deze regels en het — door de richtlijn geharmoniseerde —

11 — Op grond waarvan de procesregels voor rechtsvorderingen die op het gemeenschapsrecht berusten, niet ongunstiger mogen zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen. Zie ook de in voetnoot 9 aangehaalde arresten.

12 — Op grond waarvan de procesregels niet van dien aard mogen zijn, dat zij de uitoefening van door de communautaire rechtsorde verleende rechten praktisch onmogelijk maken.

materiële recht van de lidstaten is echter onmiskenbaar. Ook in het gemeenschapsrecht is sprake van een vloeiende overgang tussen het materiële recht en het bewijsrecht, dus het procesrecht. Dit wordt in het bijzonder geïllustreerd door het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss [13], waarin het Hof zelf duidelijk een bewijsregel heeft geformuleerd, volgens welke het „[...] aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, [staat] het bewijs daarvan te leveren, en het niet aan de merkhouder [is] het ontbreken van toestemming te bewijzen". [14]

42. Ook de verwijzende rechter, op dit punt gesteund door de Commissie, baseert de door hem geformuleerde bewijsregel op een bepaalde uitlegging van het materiële recht. Voor zijn argumentatie voert het Bundesgerichtshof namelijk het feit aan dat de uitputting krachtens artikel 7, lid 1, van de richtlijn, en — op nationaal niveau — krachtens § 24, lid 1, MarkenG, een verweermiddel vormt voor de aangesproken inbreukmaker. Voordat ik inga op de prejudiciële vraag, zie ik me daarom genoodzaakt de uitlegging van het materiële recht te onderzoeken waarop deze bewijsregel berust.

43. Om te beginnen merk ik op dat het Bundesgerichtshof in de verwijzingsbeschikking voor het eerst zijn standpunt bepaalt ten aanzien van de omstreden verhouding tussen respectievelijk § 14 en § 24, lid 1, MarkenG en — dus — tussen artikel 5, lid 1, en artikel 7, lid 1, van de richtlijn. Tot dan toe was het de vraag of in een nationale procedure wegens merkinbreuk de toestemming van de merkhouder voor het in de handel brengen in de EER een negatief toepassingscriterium is, overeenkomstig de formulering „zonder toestemming" in artikel 5, lid 1, van de richtlijn [15], dan wel een verweer van de gedaagde als voorwaarde voor de toepassing van artikel 7, lid 1, van de richtlijn [16]. Uitgaande van het — nationale — beginsel dat eenieder moet aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van de norm waarop hij zich beroept, rusten de stelplicht en bewijslast volgens de eerste optie op de merkhouder en volgens de tweede optie op de aangesproken inbreukmaker. In de verwijzingsbeschikking heeft het Bundesgerichtshof kennelijk voor de laatste optie gekozen.

44. De verdeling van de bewijslast volgens het nationale recht is derhalve afhankelijk van de uitlegging van het materiële recht. Maar omdat „de artikelen 5 en 7 van de

13 — Aangehaald in voetnoot 3.

14 — Arrest aangehaald in voetnoot 3 (punt 54).

15 — Zie voor de Duitse rechtsleer op dit punt Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, § 24, punt 15; zie voor de recente Oostenrijkse rechtsleer Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, 99, met talloze aanvullingen uit de Duitse rechtsleer; zie voor de Duitse rechtsleer ook Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, blz. 129 e.v.

16 — Zie nader voor de Duitse rechtsleer Fezer, *Markenrecht*, § 24, punten 58 a en b; Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, 1018, met nadere verwijzingen; voor de Franse rechtsleer Desmazieres de Sechelles, *Gaz. Pal.* 1998. 2.doctr., blz. 1490, punt 13 e en de daarin genoemde arresten.

richtlijn aldus [moeten] worden uitgelegd, dat zij een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevatten" [17] en „de richtlijn niet aldus [kan] worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt 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" [18], hangt de nationale verdeling van de bewijslast uiteindelijk af van de uitlegging van de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.

45. Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat het Bundesgerichtshof het Hof geen vraag heeft gesteld over de verhouding tussen de artikelen 5 en 7 van de richtlijn. Dit brengt onmiskenbaar het risico mee dat de lidstaten elk hun eigen uitlegging geven aan de richtlijn, zoals wordt geïllustreerd door de door het Bundesgerichtshof aangehaalde diametraal tegengestelde beslissing van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) [19], dat in een procedure wegens merkinbreuk het toestemmingsvereiste als negatieve toepassingsvoorwaarde in de zin van artikel 5 van de richtlijn moet worden aangemerkt.

46. Het door het Bundesgerichtshof geconstateerde conflict tussen de communautaire vrijheid van goederen en de bewijslastverdeling naar nationaal recht — waarover het Hof zich thans moet uitspreken — vindt dus uiteindelijk zijn oorsprong in een uitlegging van nationale omzettingsbepalingen van de richtlijn. Volgens deze uitlegging dient de gedaagde te bewijzen dat voldaan is aan de voorwaarden van de in artikel 7 van de richtlijn geregelde uitputting — in het bijzonder de toestemming; de eiser hoeft daarentegen niet te bewijzen dat zijn merk zonder zijn toestemming wordt gebruikt.

47. Hoewel het er bij de vraag van het Bundesgerichtshof dus enkel om gaat in hoeverre de bewijslastverdeling van het nationale recht in overeenstemming is met het primaire recht, acht ik het tegen deze achtergrond zinvol om kort in te gaan op de systematiek van de richtlijn.

48. Voor de uitlegging van het Bundesgerichtshof, volgens welke artikel 7, lid 1, van de richtlijn een verweer vormt — en dus een voor de gedaagde gunstige regel — pleiten in de eerste plaats systematische gronden. In een proces wegens merkinbreuk is het de vermoedelijke inbreukmaker die uitputting als verweer aanvoert. Deze visie wordt bevestigd in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss [20], waarin wordt gesteld dat artikel 5 en artikel 7, lid 1, zich tot elkaar verhouden als regel en uitzondering daarop: „Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere derde ‚die niet

17 — Arrest Silhouette International (aangehaald in voetnoot 3, punt 25).

18 — t.a.p., punt 26.

19 — OGH, uitspraak van 15.2.2000 - 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Aangehaald in voetnoot 3 (punt 40).

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" (cursivering van mij) [21]. Wanneer namelijk artikel 5 van de richtlijn als regel stelt dat tot de rechten van de merkhouder onder meer het recht behoort om de invoer van van het betrokken merk voorziene waren te verbieden — behalve in geval van toestemming [22] — dan maakt artikel 7, dat dit recht beperkt tot de mogelijkheid één keer controle te kunnen uitoefenen op de distributie in de EER, daarop een uitzondering die duidelijk gunstig is voor de gedaagde.

49. Hoewel artikel 7, lid 1, van de richtlijn ongetwijfeld de rechten van de merkhouder beperkt, hoeft die bepaling mijns inziens daarom nog niet in het algemeen als uitzondering op de uitsluitende rechten uit hoofde van artikel 5 van de richtlijn te worden beschouwd. Dit zou geen recht doen aan de evenwichtfunctie die het uitputtingsbeginsel heeft in het conflict tussen het vrij verkeer van goederen en de rechten van intellectuele eigendom [23]. Ik breng in herinnering dat het uitputtingsbeginsel door de rechtspraak is ontwikkeld met het oog op dit evenwicht, zodat de uitputting — bezien vanuit het hier doorslaggevende oogpunt van het primaire recht — meer een uit de aard van het systeem voortvloeiende beperking van de intellectuele eigendomsrechten is ter bescherming van het vrij verkeer van goederen, dat gemeenschapsrechtelijk gezien van gelijke rang is.

50. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn kan daarom ook als een voor de merkhouder gunstige norm worden beschouwd, voorzover de uitputting van de aan het merk verbonden rechten daarin wordt *beperkt* tot het gebied van de EER [24].

21 — Zie ook reeds de conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 29 januari 1998 in de zaak Silhouette International Schmied (arrest aangehaald in voetnoot 3), punt 34: „Artikel 7, lid 1, vormt een uitzondering op de rechten die door artikel 5, lid 1, aan de houder van een merk worden toegekend."

22 — In dit verband kan hier in het midden blijven of het ontbreken van de toestemming bedoeld in artikel 5 van de richtlijn overeenkomt met de krachtens artikel 7 van de richtlijn vereiste toestemming. Zowel de verwijzende rechter als de Commissie heeft in dit verband onderstreept dat de toestemming in de zin van artikel 5 van de richtlijn een met een rechtshandeling gelijk te stellen daad van beschikking is, terwijl de toestemming van artikel 7 van de richtlijn een juridische constructie is, waar geen met een rechtshandeling gelijk te stellen daad van beschikking aan te pas komt.

23 — Zie mijn conclusie in de zaak Zino Davidoff en Levi Strauss (arrest aangehaald in voetnoot 3, punten 80 e.v. van de conclusie).

24 — Deze opvatting vindt ook steun in het feit dat de functie van het merk als middel om het in de handel brengen te controleren — die gepaard gaat met de territoriale beperking van het uitputtingsbeginsel — kennelijk niet onomstreden is: Zie in dit verband Sir Robin Jacob, geciteerd door Sir Hugh Laddie in Zino Davidoff tegen A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] ETMR 700, 718: „The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. Kodak means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result." Zie ook de kritische kanttekeningen van D. A. O. Edward, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, IPQ 2001, 135, blz. 139 e.v.: „Whether the product may then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does not derogate from the character of the mark as the trader's mark."

51. De opvatting van de verwijzende rechter dat de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde ontbrekende toestemming geen negatief toepassingscriterium kan zijn, berust tevens op de gedachte dat het ontbreken van toestemming betrekking heeft op de onrechtmatigheid die voortvloeit uit de vervulling van de objectieve toepassingsvoorwaarde, namelijk het gebruik van het merk door een derde. Ook dit argument zal ik behandelen. Wanneer oorspronkelijke waren zich in de EER in het verkeer bevinden, is in het licht van de afweging waartoe het uitputtingsbeginsel leidt, het gebruik van het merk niet onrechtmatig wegens het verhandelen van deze waren in de EER, maar wegens het overschrijden van de EER-buitengrenzen zonder toestemming van de merkhouder. Een dergelijk argument schept een vermoeden van onrechtmatigheid, hetgeen ik eveneens problematisch acht gelet op de door het primaire recht vereiste afweging tussen vrij verkeer van goederen en intellectuele eigendomsrechten.

52. Gezien de bevindingen in de verwijzingsbeschikking, die vanuit dit oogpunt op zijn minst het bespreken waard zijn, moet worden aangenomen dat de verwijzende rechter zich waarschijnlijk terloops over de verhouding tussen de artikelen 5 en 7 van de richtlijn heeft uitgesproken, waar hij de bewijslastverdeling conform nationale beginselen baseerde op een bepaalde uitlegging van de materiële omzettingsregels van het Duitse recht.

53. Gelet op de principiële procesautonomie van de lidstaten, hebben zij — behoudens de door het gemeenschapsrecht gestelde grenzen — alle ruimte om hun eigen regels toe te passen op de verdeling van de bewijslast. Bovenstaande opmerkingen over de uitlegging van het betrokken materiële gemeenschapsrecht door het Bundesgerichtshof zijn dan ook niet bedoeld om het nut van een antwoord van het Hof in twijfel te trekken; zij dienen er slechts toe het Hof in staat te stellen om deze uitlegging in voorkomend geval, wanneer het mijn bezwaren deelt, niet over te nemen.

C — *Het toetsingscriterium*

54. Uitgaande van de nationale bevoegdheid op het gebied van de verdeling van de bewijslast van de toestemming in gedingen wegens merkinbreuk, vraagt het Bundesgerichtshof in wezen naar de verenigbaarheid van die verdeling met het primaire recht.

1. Opmerkingen van partijen

55. De Commissie stelt voor, de nationale regel aan de richtlijn te toetsen. Zij beroept zij daarbij op de vaste rechtspraak van het

Hof, dat iedere nationale maatregel die binnen de werkingssfeer van een richtlijn valt, aan die richtlijn moet worden getoetst en niet aan de bepalingen over het vrij verkeer van goederen. Tevens wijst zij erop dat de richtlijn, zoals elke regeling van afgeleid recht, moet worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van goederen, in het bijzonder artikel 30 EG[25]. Artikel 7 van de richtlijn en artikel 30 EG zijn overigens op hetzelfde doel gericht en moeten daarom identiek worden uitgelegd[26].

56. De Franse regering heeft zich ter terechtzitting klaarblijkelijk daarbij aangesloten. Zij verwijst op dit punt naar het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss[27], dat een beperkte uitzondering op het beginsel van de procesautonomie van de lidstaten zou hebben gemaakt en in punt 54 bovendien een regel voor de verdeling van de bewijslast zou bevatten. Zij acht dit gerechtvaardigd vanwege de bijzonder nauwe samenhang tussen de procesrechtelijke kwestie van de bewijslastverdeling en de materieelrechtelijke kwestie van de aard van de toestemming in een concreet geval. Daarom kan haars inziens worden aangenomen dat artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn de verdeling van de bewijslast omvat.

25 — Arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punten 25 en 27).

26 — Arrest van 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 18).

27 — Aangehaald in voetnoot 3.

2. Juridische beoordeling

57. Zoals gezegd ga ik ook uit van de procesautonomie van de lidstaten[28].

58. De erkenning van de procesautonomie van de lidstaten met betrekking tot de bewijslastverdeling zou de richtlijn als toetsingscriterium evenwel kunnen uitsluiten. Wanneer de lidstaten namelijk over een regelgevende bevoegdheid op dit gebied beschikken, kan er geen sprake zijn van nationale maatregelen die „binnen de werkingssfeer van een richtlijn" vallen in de zin van de door de Commissie aangehaalde rechtspraak.

59. Het is echter de vraag of het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss[29] zo moet worden opgevat als de Franse regering heeft gesteld, namelijk dat het Hof een beperkte uitzondering op de regel van de procesautonomie van de lidstaten heeft toegestaan door in punt 54 een communautaire regel voor de bewijslastverdeling te formuleren.

60. Voor deze stelling kan pleiten dat onderling verschillende nationale regels op

28 — Zie boven, punt 40.

29 — Aangehaald in voetnoot 3.

het gebied van de verdeling van de bewijslast — zoals bijvoorbeeld in de uitspraken van het Duitse Bundesgerichtshof en van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof — rechtstreeks van invloed zijn op de mate van bescherming die de door de richtlijn verleende rechten bieden. Wanneer namelijk het bewijs van de uitputting op basis van de ene regel moeilijker te leveren is dan op basis van de andere, zal de door de richtlijn geboden merkbescherming verschillen omdat er uiteenlopende eisen gelden voor de realisering ervan. De noodzaak van een uniforme beschermingsomvang stond echter centraal in de materieelrechtelijke overwegingen van het Hof, zowel in het arrest Silhouette International Schmied als in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss [30].

61. Een tegenargument zou kunnen zijn dat punt 54 niet behoort tot de kernoverwegingen van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss. Nadat het Hof in punt 53 vaststelt dat een impliciete toestemming van de merkhouder weliswaar niet uitgesloten is, maar wel „met zekerheid" moet komen vast te staan, leidt het in punt 55 daaruit af dat het enkele stilzwijgen niet voldoende is. Tegen deze achtergrond is de verwijzing naar de bewijslast in punt 54 mijns inziens niet nodig.

62. In punt 58 stelt het Hof evenwel vast dat een nationale wet voorbij zou gaan aan het uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende vereiste van een positieve toestemming, wanneer deze het „enkele stilzwijgen van de merkhouder in aanmerking zou nemen" en aldus „een vermoedelijke toestemming" zou aanvaarden.

63. Deze constatering in punt 58 is een onmiskenbare verwijzing naar de wisselwerking tussen bewijslastregels en het materiële recht. Zij moet daarom aldus worden uitgelegd, dat het stellen van te lage eisen aan het bestaan van toestemming neerkomt op een vermoeden van toestemming — en daarmee op zijn minst op een omkering van de bewijslast.

64. Dit zou echter de door de richtlijn beoogde bescherming aantasten, daar het aan de merkhouder toekomende recht van eerste verhandeling zo uiteindelijk zou worden uitgehold. Punt 54 moet daarom aldus worden uitgelegd, dat de verdeling van de bewijslast de door de richtlijn nagestreefde bescherming van de rechten van de merkhouder niet mag aantasten.

65. Derhalve ben ik niet geneigd punt 54 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss te interpreteren als een communautaire regel voor de verdeling van de bewijslast, maar slechts als een grens voor de betrokken nationale regels.

30 — Arresten Silhouette International Schmied (punt 24) en Zino Davidoff en Levi Strauss (punt 42), beide aangehaald in voetnoot 3.

66. Samenvattend meen ik derhalve dat de richtlijn weliswaar in beginsel geen bewijskwesties omvat, maar dat de bepalingen ervan wel grenzen aan de nationale regels inzake de verdeling van de bewijslast kunnen stellen. De litigieuze procedurele regels moeten dan ook worden getoetst aan de hand van het primaire recht, met inachtneming van de materiële bepalingen van de richtlijn. Artikel 28 EG beoogt het vrij verkeer van goederen te waarborgen. Artikel 30 EG laat beperking van deze fundamentele vrijheid toe, met name ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Zo gezien dient de richtlijn als concretisering van artikel 30 EG te worden beschouwd, en, conform de door de Commissie aangehaalde rechtspraak [31], identiek te worden uitgelegd.

D — *De litigieuze verdeling van de bewijslast in het licht van de artikelen 28 EG en 30 EG, alsmede van de artikelen 5 en 7 van de richtlijn*

1. Opmerkingen van partijen

67. Gedaagden voeren aan dat een nationale regeling die een door een merkhouder gedagvaarde marktdeelnemer de volledige bewijslast oplegt van de tot de uitputting leidende feiten, een maatregel van gelijke werking is in de zin van artikel 28 EG.

68. Op basis van een dergelijke regeling kan de merkhouder naar hun mening namelijk de nationale markten afschermen, ook al zijn zijn waren door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het voorwerp van het merkrecht is echter niet de merkhouder in staat te stellen de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen te bevorderen [32].

69. Gedaagden wijzen er net als de verwijzende rechter tevens op dat wanneer de handelaar erin slaagt de distributieketen tot en met de merkhouder te reconstrueren, laatstgenoemde te allen tijde de mogelijkheid heeft om de handelaar uit te sluiten van de levering van goederen die hij zelf in de EER in de handel heeft gebracht. Een procedure als die in het hoofdgeding dient er hoofdzakelijk toe om mogelijke lekken in het distributiesysteem van de merkhouder te achterhalen.

70. Ook volgens de Duitse regering vormt de onbeperkte toepassing van nationale

31 — Zie boven, voetnoot 26.

32 — Arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (aangehaald in voetnoot 25, punt 46).

regels als de onderhavige een schending van het vrij verkeer van goederen in de zin van artikel 28 EG. Het feit dat de gedaagde wegens de beschreven bewijsmoeilijkheden de zaak tegen de merkhouder onder die omstandigheden zelfs kan verliezen wanneer de merkhouder de waren zelf of via een door hem gemachtigde derde in de EER in het verkeer heeft gebracht, betekent een beperking van het vrij verkeer van goederen. Deze beperking wordt echter noch door dwingende gronden van algemeen belang [33] gerechtvaardigd, noch door de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG.

71. De Franse regering betwijfelt daarentegen of de litigieuze regel van nationaal recht een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking is in de zin van artikel 28 EG zoals uitgelegd in het arrest Dassonville. [34] De oorzaak van de door de verwijzende rechter genoemde afscherming van de markten moet eerder gezocht worden in de organisatie van de distributiesystemen voor merkproducten.

72. Volgens de Franse regering is een eventuele belemmering van het vrij verkeer van goederen in elk geval krachtens artikel 30 EG gerechtvaardigd, daar een omkering van de bewijslast de uitoefening van de merkrechten door de merkhouder aanzienlijk zou aantasten.

73. De Commissie spreekt zich uit voor een toetsing van de nationale regels inzake de bewijslastverdeling aan de hand van de richtlijn, en onderscheidt twee soorten situaties. De toepassing van het merkenrecht mag de merkhouder enerzijds niet in staat stellen de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen te bevorderen [35]. Uit de uitlegging van de bepalingen inzake het vrij verkeer van goederen volgt anderzijds dat het niet verenigbaar is met artikel 30 EG een nevenimporteur te verplichten tot bewijslevering met behulp van documenten die voor hem ontoegankelijk zijn, wanneer de administratie of eventueel de rechter vaststelt dat het bewijs op andere wijze kan worden geleverd. [36]

74. De nationale rechter moet volgens de Commissie daarom bij de toepassing van een nationale regel over de verdeling van de

33 — Arrest van 20 februari 1979, Rewe, genaamd „cassis de Dijon" (120/78, Jurispr. blz. 649, punt 8).

34 — Arrest van 11 juli 1974, Dassonville (8/74, Jurispr. blz. 837, punt 5).

35 — Zij verwijst op dit punt naar het arrest Loendersloot (aangehaald in voetnoot 26, punt 23).

36 — Arresten van 20 mei 1976, De Peijper (104/75, Jurispr. blz. 613, punt 29), en 17 oktober 1989, Danfoss (109/88, Jurispr. blz. 3199, punten 14-16).

bewijslast nagaan in hoeverre deze kan leiden tot afscherming van de markten of tot een onredelijke bewijspositie.

2. Juridische beoordeling

75. Uitgaande van het beginsel van de nationale procesautonomie, hebben de lidstaten en hun rechterlijke instanties het recht om in de uitoefening van hun procesautonomie bewijsregels op te stellen. Dit geldt ook voor het merkenrecht, daar de richtlijn geen procedurele bepalingen op dit gebied bevat [37]. Deze nationale bepalingen zijn evenwel onderworpen aan bepaalde beperkingen, die voortvloeien uit het materiële gemeenschapsrecht.

a) Artikel 28 EG

76. Het is de vraag in hoeverre een bepaalde verdeling van de bewijslast in het nationale recht een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 28 EG en van het arrest Dassonville [38] kan zijn. Wanneer het onderzoek van deze vraag een risico van beperking van het vrij verkeer van goederen, dat het uitputtingsbeginsel nu juist wil beschermen [39], zou bevestigen, moet worden nagegaan in hoeverre artikel 30 EG en de richtlijn een rechtvaardiging voor die beperking bieden.

77. Niet betwist wordt dat een regeling als de onderhavige, die een door een merkhouder wegens merkinbreuk gedagvaarde marktdeelnemer de gehele bewijslast van de tot uitputting leidende feiten oplegt, deze marktdeelnemer voor een dilemma stelt, omdat hij voor de keuze komt te staan: a) ofwel het proces te verliezen ofschoon de merkhouder de van het merk voorziene waren zelf of via een door hem gemachtigde derde in de EER in het verkeer heeft gebracht, b) ofwel het vereiste bewijs te leveren door zijn leverancier en eventuele eerdere leveranciers aan te wijzen en aldus zijn bevoorradingsbron prijs te geven, waardoor de merkhouder de lekken in zijn distributiesysteem aan de weet komt en passende maatregelen kan nemen die de gedagvaarde parallelimporteur belemmeren zijn activiteiten voort te zetten.

78. De litigieuze verdeling van de bewijslast versterkt daarom de positie van de merkhouder in die zin, dat hij het dilemma waarvoor de vermoedelijke inbreukmaker staat, tot zijn eigen voordeel kan aanwenden om lekken in het distributiesysteem te ontdekken. De verwijzende rechter, de

37 — Zie reeds boven, punt 40.

38 — Arrest aangehaald in voetnoot 34 (punt 5).

39 — Zie het arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm c.a. /Winthorp (16/74, Jurispr. blz. 1183, punt 12): „[...] de uitoefening door de merkgerechtigde van het hem bij de wetgeving van een lidstaat verleende recht om het in deze staat in het verkeer brengen van een product dat in een andere lidstaat onder dit merk door de merkgerechtigde of met diens toestemming in het verkeer is gebracht, te verbieden, [zou] onverenigbaar [...] zijn met de regels van het EEG-Verdrag inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt".

gedaagden, de Duitse regering en de Commissie hebben er terecht op gewezen dat de gedaagde voor de keuze wordt gesteld ofwel het bewijs te leveren en daarmee zijn bevoorradingsbronnen voor de toekomst te verspelen, ofwel het proces te verliezen, ook al zijn de betrokken waren eventueel door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in het verkeer gebracht. Dit stelt de merkhouder echter in staat de nationale markten ook binnen de EER af te schermen om prijsverschillen in stand te houden. Volgens de rechtspraak van het Hof is het voorwerp van het merkrecht „[echter] niet, de merkhouders in staat te stellen, de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen te bevorderen". [40]

79. Een nationale regeling als de onderhavige is dus niet in overeenstemming met artikel 28 EG, wanneer zij de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen te bevorderen.

b) Artikel 30 EG en de artikelen 5 en 7 van de richtlijn

80. Ik zal nu de vraag bespreken of een nationale regeling als de onderhavige, die een door een merkhouder wegens merkinbreuk gedagvaarde marktdeelnemer de gehele bewijslast van de tot uitputting leidende feiten oplegt, te rechtvaardigen is uit hoofde van artikel 30 EG en de betrokken bepalingen van het afgeleide recht.

81. Uit de door de Commissie aangehaalde rechtspraak [41] is af te leiden dat „het [...] in de zin van artikel 36 [thans artikel 30 EG] [niet] gerechtvaardigd [is] deze importeur te verplichten zulks te doen met behulp van documenten die voor hem ontoegankelijk zijn, wanneer de administratie of eventueel de rechter vaststelt dat het bewijs door andere middelen kan worden bijgebracht" [42].

82. Ter rechtvaardiging van een nationale regeling als de onderhavige, die zijdelings en potentieel de invoer en uitvoer kan beperken in de zin van het arrest Dassonville, kan derhalve geen beroep worden gedaan op artikel 30 EG, wanneer deze regeling van de parallelimporteur een uiterst moeilijk te leveren of onmogelijk bewijs verlangt. Dit miskent de Franse regering in haar opmerkingen niet.

83. Zowel de verwijzende rechter als de Duitse regering en de Commissie zijn

40 — Arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (aangehaald in voetnoot 25, punt 46). Zie ook arrest Loendersloot (aangehaald in voetnoot 26, punt 23).

41 — Zie boven, voetnoot 31.

42 — Arrest De Peijper (aangehaald in voetnoot 36, punt 29).

ingegaan op de bewijsmoeilijkheden van de gedaagde. Deze houden in wezen in dat hij het bewijs slechts kan leveren door zijn leveranciers te noemen — en daarmee waarschijnlijk zijn bevoorradingsbronnen voor de toekomst verspeelt — en feiten moet bewijzen waarover hij nauwelijks kennis kan verkrijgen. Vooral bij een lange distributieketen zal hij waarschijnlijk slechts zelden in staat zijn alle eerdere schakels volledig te reconstrueren.

84. Anderzijds blijkt uit het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss [43] duidelijk dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn zich verzetten tegen een regel van nationaal recht die neerkomt op een vermoeden van toestemming en die aldus uiteindelijk in de weg staat aan de uitoefening van het recht van de merkhouder om de gemerkte waren als eerste in de EER in de handel te brengen [44].

85. De bovengenoemde evenwichtfunctie van het uitputtingsbeginsel [45] zoals dat thans is neergelegd in artikel 7 van de richtlijn, brengt echter ook mee dat een beperking van het vrij verkeer van goederen door de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten niet verder mag gaan dan nodig is om deze rechten te waarborgen — dat dus een nationale regeling de uitoefening van deze rechten niet mag uitbreiden tot gevallen waarin zij als uitgeput moeten worden beschouwd in het belang van handhaving van het vrij verkeer van goederen.

E — *Het voorstel van het Bundesgerichtshof om de litigieuze nationale bewijslastverdeling te wijzigen*

1. Opmerkingen van partijen

86. Gedaagden, die het op dit punt eens zijn met de verwijzingsbeschikking, stellen voor, de merkhouder te verplichten binnen redelijke grenzen alles in het werk te stellen om de door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer gebrachte waren te onderscheiden van waren die daarbuiten zijn verhandeld. Een dergelijke verplichting kan volgens hen van de merkhouder worden verlangd.

87. Ook de Duitse regering sluit zich bij dit voorstel van de verwijzende rechter aan. Aan de hand van een eenvoudig en begrijpelijk kenteken kan de marktdeelnemer gemakkelijker zien of het aan het merk verbonden recht al dan niet is uitgeput.

43 — Aangehaald in voetnoot 3.
44 — t.a.p., punt 58. Zie ook boven, punten 59 e.v.
45 — Zie boven, punt 49, en voetnoot 23.

Deze oplossing brengt de uit de artikelen 28 EG en 30 EG voortvloeiende eisen van het vrij verkeer van goederen in overeenstemming met de bewijsregels van nationaal procesrecht. De aan de merkhouders opgelegde verplichtingen op het gebied van organisatie en identificatie zijn billijk en redelijk, temeer omdat het aldus voor hen makkelijker wordt hun rechten te handhaven. Een oplossing in de zin van omkering van de bewijslast, ten laste van de merkhouder, is niet nodig en zou bovendien in veel gevallen degene die inbreuk maakt op het merkrecht ongerechtvaardigd bevoordelen.

88. De Franse regering heeft daarentegen ter terechtzitting te kennen gegeven dat zij het voorstel van de verwijzende rechter ongeschikt acht. Volgens haar komt dit voorstel neer op omkering van de bewijslast, hetgeen in strijd is met de vereiste belangenafweging doordat de merkhouder aldus eenzijdig wordt benadeeld.

89. De Commissie spreekt zich weliswaar in beginsel uit voor een verplichting tot medewerking van de merkhouder, maar uitsluitend wanneer dit nodig is om het gevaar van afscherming van de markten tegen te gaan of om te voorkomen dat van de inbreukmaker een uiterst moeilijk te leveren bewijs wordt verlangd.

90. In beide situaties is het haars inziens een zaak van de nationale rechter om per geval te beslissen welke verplichting tot medewerking wordt opgelegd aan de merkhouder. De door de verwijzende rechter voorgestelde merking is waarschijnlijk in het algemeen voor de merkhouder een manier om aan deze verplichting te voldoen.

2. Juridische beoordeling

91. De noodzaak tot wijziging van nationale bewijsregels als de onderhavige volgt uit de onverenigbaarheid daarvan met de artikelen 28 EG en 30 EG juncto de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.

92. Zoals gezegd [46] ben ik met de Duitse regering van mening dat in de punten 54 en 58 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss [47] geen communautaire regel voor de bewijslastverdeling is geformuleerd. Mijns inziens heeft het Hof daarin enkel gewezen op een uit het materiële recht voortvloeiend vereiste, namelijk de ontoelaatbaarheid van een regeling die neerkomt op een vermoeden van toestemming [48].

93. Het Hof heeft de toestemming uitgelegd als een afstand van het uitsluitend

46 — Zie boven, punt 65.
47 — Aangehaald in voetnoot 3.
48 — Zie punt 84.

recht uit het merk [49] en terecht geëist dat de wil daartoe met zekerheid blijkt [50]. Dit sluit uiteraard een vermoeden van toestemming uit [51]. Wanneer de aangesproken parallelimporteur het gehele bewijs moet leveren van de toestemming van de merkhouder, doet zich in de genoemde omstandigheden een ongerechtvaardigde, op zijn minst potentiële benadeling van het vrije verkeer van goederen voor [52]. Anders dan de Franse regering meent, is er echter tussen deze twee uitersten waarschijnlijk nog ruimte voor een evenwichtige verdeling van het procesrisico.

94. Een verplichting tot medewerking voor de merkhouder, zoals overwogen door het Bundesgerichtshof, lijkt in de gegeven omstandigheden geschikt om tegemoet te komen aan de bezwaren die de gevolgen van de litigieuze nationale bewijsregel oproepen.

95. De nadere uitwerking daarvan is een zaak van het nationale recht, daar de principiële procesautonomie van de lidstaten niet toestaat dat de met name uit de richtlijn voortvloeiende beperkingen de beoordelingsmarge van de lidstaten volledig tenietdoet door middel van dwingende voorschriften.

96. Uit de uitlegging van het begrip toestemming in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vloeit ten slotte voort dat de bewijslast van de uitputtingsvoorwaarden moet worden verdeeld, daar enerzijds de effectiviteit van de uit de richtlijn voortvloeiende bescherming een vermoeden van toestemming uitsluit, anderzijds echter het door het primaire recht gewaarborgde vrije verkeer van goederen ongerechtvaardigd kan worden belemmerd, wanneer de bewijslast onder de uiteengezette omstandigheden uitsluitend op de gedaagde rust. Met de Commissie en de Duitse regering meen ik daarom dat een nationale verplichting tot medewerking voor de merkhouder niet verder mag gaan dan nodig is om de bewijsproblemen op te lossen of om het gevaar van afscherming van de markten tegen te gaan.

97. De in dit kader meermalen gesuggereerde nationale verplichting tot merking van de merkproducten *vergemakkelijkt* het bewijs van de plaats van de eerste verhandeling wel, maar geeft *geen* definitief uitsluitsel over de vraag of de merkhouder al dan niet heeft toegestemd met het voor het eerst in de EER in de handel brengen. In elk geval zou deze verplichting bijdragen tot een deling van de bewijslast, maar zij kan — anders dan de Franse regering meent — niet worden gelijkgesteld met een toestemmingsvermoeden voor producten die buiten

49 — Aangehaald in voetnoot 3, punt 41.
50 — Aangehaald in voetnoot 3, punt 45.
51 — Aangehaald in voetnoot 3, punt 58.
52 — Zie boven, punten 76 e.v.

de EER in de handel zijn gebracht [53]. Eventuele bezwaren kunnen hooguit gebaseerd zijn op de twijfelachtige rechtsgrondslag van deze verplichting voor de merkhouder.

98. Los van een definitief oordeel over de communautaire verenigbaarheid doet zich echter in elk geval vanuit praktisch gezichtspunt de vraag voor of het aanbrengen van kentekens de bewijsproblemen kan oplossen, omdat de juistheid van hetgeen daarmee wordt aangeduid niet is gegarandeerd [54]. Wanneer de aangesproken marktdeelnemer waren verhandelt met bijzondere kentekens die erop duiden dat zij voor het eerst buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, terwijl zij in werkelijkheid op dat tijdstip of daarna door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, zou de bewijslast nog steeds volledig op de handelaar rusten, hoewel de rechten van de merkhouder feitelijk uitgeput zijn.

99. Een oplossing zou kunnen zijn dat de merkhouder moet bewijzen dat zijn distributiesysteem binnen de EER waterdicht is, wanneer de plaats van eerste verhandeling niet is af te leiden uit andere aspecten, zoals de toestand van de waren of een bijzonder kenteken waarvan de echtheid buiten kijf staat. Indien de nationale rechter ervan kan worden overtuigd dat het distributiesysteem binnen de EER waterdicht is, betekent dit dat de merkproducten van de parallelimporteur van buiten de EER afkomstig moeten zijn, zodat de merkrechten niet reeds zijn uitgeput doordat de producten — daadwerkelijk — voor het eerst door de merkhouder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht.

100. De verplichting tot medewerking van de merkhouder — in de vorm van hetzij het aanbrengen van een bijzonder kenteken, hetzij een stelplicht en bewijslast — is derhalve een geschikt middel om de verenigbaarheid te herstellen van een nationale bewijsregel als de onderhavige met de artikelen 28 EG en 30 EG juncto de artikelen 5 en 7 van de richtlijn; deze verplichting mag echter slechts zo ver gaan als nodig is om enerzijds het gevaar van afscherming van de markten tegen te gaan en/of anderzijds te verhinderen dat de gedaagde in een onredelijke positie wordt gebracht.

53 — Tenzij een voorbehoud in die zin wordt gemaakt. Zie in dit verband de overwegingen in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 3), punt 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."

54 — In dit verband kunnen bijvoorbeeld ook de duurzaamheid van kentekens en het feit dat zij kunnen worden losgemaakt een probleem zijn.

V — Conclusie

101. Derhalve geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vraag van het Bundesgerichtshof als volgt te beantwoorden:

„De artikelen 28 EG en 30 EG en 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 moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich in beginsel niet ertegen verzetten dat het bewijs van de in artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG bedoelde uitputting wordt geleverd volgens nationale bewijslastregels.

Indien dit evenwel tot gevolg heeft dat een marktdeelnemer die wegens de verkoop van oorspronkelijke waren op grond van een inbreuk op een merkrecht wordt aangesproken en zich op uitputting van het merkrecht in de zin van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG beroept, moet aantonen en eventueel bewijzen dat de door hem verkochte waren voordien reeds voor het eerst door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, dient te worden gewaarborgd dat dergelijke nationale bepalingen

— de merkhouder niet in staat stellen de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen te bevorderen,

— de bewijslevering door de aangesproken marktdeelnemer niet onmogelijk maken of dermate bemoeilijken dat hij het bewijs van de uitputting slechts onder onaanvaardbare omstandigheden kan leveren, in het bijzonder door zijn bevoorradingsbronnen te onthullen, met het gevaar dat deze dientengevolge voor hem worden afgesneden."