CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
C. STIX-HACKL
van 27 mei 2004 [1]

I — Inleiding

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

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

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

II — Het rechtskader

4. Artikel 5 van de richtlijn luidt:

„Rechten verbonden aan het merk

I. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

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

houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

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

[...]

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

[...]

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

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

[...]"

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

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

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

III — De feiten, het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

7. Peak Holding AB (hierna: „Peak Holding") is houder van verscheidene in Zweden en/of

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Is het voor het antwoord op de derde vraag relevant dat de merkhouder bij de verkoop van de partij waartoe de waar behoort, de koper toestemming heeft gegeven om een klein gedeelte van de waren op de interne markt weder te

verkopen zonder aan te geven voor welke individuele waren de toestemming geldt?"

IV — Juridische beoordeling

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

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

A — *De eerste en de tweede prejudiciële vraag*

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

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

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

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

tijdstip van het in de handel brengen van de van een merk voorziene waren in de EER. [6]

19. Het beginsel van de communautaire uitputting, zoals dat is neergelegd in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, moet de belangen van het vrije verkeer van goederen, enerzijds, en de uitoefening van het aan het merk verbonden recht, anderzijds, met elkaar in evenwicht brengen. Zonder dit beginsel zou de merkhouder namelijk het recht hebben, in een bepaalde lidstaat het in de handel brengen te verhinderen van van het merk voorziene waren die door hemzelf of door een derde, maar met zijn toestemming, in een andere lidstaat in de handel zijn gebracht. Dat zou de goede werking van de interne markt aanzienlijk verstoren. In het belang van een goed functionerende interne markt maakt het beginsel van de communautaire uitputting — thans artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 — het aldus mogelijk de in principe gebiedsgebonden bescherming van nationale merkrechten te overwinnen. [7] Op grond van het bereikte evenwicht ligt derhalve de beslissing om de waren voor de eerste maal — binnen de EER — in de handel te brengen, bij de merkhouder [8], terwijl het hem wat het merkenrecht betreft verboden is de verdere verhandeling te controleren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Het is echter de vraag of het in de handel brengen in de zin van deze bepaling overeenkomt met het gelijkluidende begrip van artikel 7, lid 1. Hiervoor pleit enerzijds het gebruik van hetzelfde begrip, maar anderzijds ook de aan beide bepalingen inherente afbakening tussen op de markt gerichte handelingen en handelingen die slechts een intern karakter hebben. [14] Tegen een identieke uitlegging pleit echter het verschillend

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

doel van de twee bepalingen: terwijl artikel 5 de omvang van de bescherming van het aan het merk verbonden uitsluitend recht gedetailleerd vastlegt, bevat artikel 7, lid 1, een beperking van dit uitsluitend recht. [15]

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

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

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

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

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

34. Ofschoon zowel de Commissie als de Zweedse regering erkennen dat de mogelijkheid om uit het merk economische waarde te putten bepalend is, trekken zij daaruit verschillende conclusies. Terwijl de Commissie van mening is dat het aangevoerde economische voordeel pas kan worden behaald door de verkoop van de van het merk voorziene waren, acht de Zweedse regering het voldoende dat de merkhouder

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

16 — Zie punt 19, hierboven.

17 — Zie punt 19 hierboven.

18 — Zie punten 24 e.v. hierboven.

over de mogelijkheid beschikt zijn waren aan te bieden aan de eindconsument, aangezien hij in een dergelijk geval — ongeacht een mogelijke werkelijke verkoop van de waren — in ieder geval de omstandigheden van de eerste verhandeling van de waren heeft kunnen bepalen.

35. Voor de opvatting van de Zweedse regering pleit beslist een economische benadering die het in de handel brengen gelijkstelt met het verhandelen, in de zin van het op de markt brengen van de waren, en die dus ook de voltooiing van de verkoop van de waren interpreteert als het verlaten van de markt. Uitgaande van een definitie van de markt als plaats waar prestaties en tegenprestaties vrijelijk worden geruild en waar door aanbod en vraag de prijs tot stand komt, dient echter te worden opgemerkt dat de door de Zweedse regering voorgestane interpretatie volstrekt niet overtuigend is. De prijsvorming op de markt heeft plaats door aanbod en vraag tegenover elkaar te stellen en vindt tenslotte pas bij de verkoop van de waren haar neerslag, zodat er ook iets valt te zeggen voor de door de Commissie voorgestane interpretatie. Enkel deze laatste interpretatie doet recht aan de visie op de markt als plaats waar prestaties en tegenprestaties vrijelijk worden geruild. [19]

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

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

38. Ook praktische overwegingen pleiten ervoor om niet uit te gaan van het te koop aanbieden van de waren. Peak Holding voert in dit verband aan, dat het moeilijk is om van het te koop aanbieden uit te gaan, omdat het, wat opgeslagen waren betreft, niet duidelijk is, met betrekking tot welke waren het aan het merk verbonden recht wordt uitgeput.

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

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

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

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

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

41. In dit verband dient te worden opgemerkt dat echter ook een wijziging van de eigendomsverhoudingen niet van invloed is

21 — Aangehaald in voetnoot 10, punt 19.

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

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

op de vraag of de merkhouder een economisch voordeel kon behalen uit het merk. Met andere woorden, de wijziging van de eigendom van de merkartikelen dient buiten beschouwing te blijven op grond van de vereiste economische benadering. [24]

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

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

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

B — *De derde en de vierde prejudiciële vraag*

45. Bij de laatste twee prejudiciële vragen gaat het er in wezen om, of en in hoeverre een contractuele wilsverklaring van de merkhouder met betrekking tot de verkoop van de van het merk voorziene waren, van belang is voor het criterium „toestemming" in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104.

46. Bij deze vraag speelt op de achtergrond de opvatting dat bij een aantoonbare schen-

24 — Wanneer een merkartikel onder eigendomsvoorbehoud wordt verkocht, gaat de overdracht van de beschikkingsbevoegdheid vooraf aan de wijziging van de eigendomsverhoudingen. Het eigendomsvoorbehoud is in zoverre niet van invloed op de uitputting, zoals die is voorzien in het merkenrecht. In geval van eigendomsoverdracht tot zekerheid is het zelfs twijfelachtig of er een op de markt gerichte handeling plaatsvindt, omdat de betrokken waar in het bezit blijft van de schuldenaar. Zie wat dat betreft Mulch, J., *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, Köln, 2001, blz. 20.

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

ding van deze contractuele wil de toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn zou ontbreken, zodat het niet langer van belang zou zijn of de van het merk voorziene waren in de EER in de handel zijn gebracht of niet.

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

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

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

50. Zelfs een verwijzing naar het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss[28] kan niets veranderen aan deze beoordeling. Het Hof heeft daar onder andere vastgesteld dat „[e]en nationale wet die het enkele stilzwijgen van de merkhouder in aanmerking zou nemen, [...] geen impliciete toestemming, maar een

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

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

28 — Aangehaald in voetnoot 7.

vermoedelijke toestemming [zou] aanvaarden. Zij zou aldus voorbijgaan aan het uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende vereiste van een positieve toestemming". [29] Daaruit valt zeker af te leiden dat de toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, dat wil zeggen de toestemming tot het in de handel brengen van waren in de EER door een derde, niet kan worden afgeleid uit het enkele feit dat in de overeenkomst tussen de merkhouder en zijn koper geen territoriale beperkingen van de verkoop zijn opgenomen.

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

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

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

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

29 — Op. cit., punt 58.

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

31 — Zie punt 51 hierboven.

V — Kosten

55. De kosten van de Zweedse regering en de Commissie, die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen.

VI — Conclusie

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

„1) Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat waren die zijn voorzien van een merkteken, niet in de handel worden gebracht door het enkele feit dat zij in de EER worden ingevoerd en ingeklaard, noch doordat zij in winkels van de merkhouder of met hem gelieerde ondernemingen te koop worden aangeboden. Een van een merk voorziene waar wordt integendeel pas in de EER in de handel gebracht wanneer een onafhankelijke derde de feitelijke beschikkingsbevoegdheid heeft verkregen over de waar, bijvoorbeeld door middel van een verkoop.

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