CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS van 29 januari 1998 *

1. In zijn rechtspraak over de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag heeft het Hof voor merken, alsmede voor andere vormen van intellectuele eigendom, een beginsel van communautaire uitputting aanvaard [1]: aldus put de verkoop in de Gemeenschap door de merkgerechtigde of met zijn toestemming van producten die dat merk dragen, de merkenrechten binnen de Gemeenschap uit, en kan de merkgerechtigde zich, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, niet ertegen verzetten, dat anderen van dit merk gebruik maken in latere transacties waar ook in de Gemeenschap.

2. Artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn [2] geeft uitvoering aan het beginsel van communautaire uitputting zoals dat in de rechtspraak van het Hof is ontwikkeld. Het bepaalt, dat het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat 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. Bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER") is dit beginsel vervolgens uitgebreid tot het grondgebied van de EER, dat thans bestaat uit de Gemeenschap enerzijds, en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen anderzijds. Maar kan de merkgerechtigde een derde verbieden, in de Gemeenschap of de EER van dat merk gebruik te maken voor waren die buiten de EER onder dat merk door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht? Deze vraag wordt gesteld in een verzoek van het Oberste Gerichtshof van Oostenrijk om een prejudiciële beslissing.

3. De kern van het probleem is derhalve, of het gemeenschapsrecht de lidstaten slechts verplicht te voorzien in uitputting voor waren die binnen de EER in de handel zijn gebracht, dan wel of de lidstaten kunnen (of misschien wel moeten) voorzien in uitputting voor waren die in een derde land in de handel zijn gebracht — een beginsel van internationale (dat wil zeggen wereldwijde) uitputting.

De merkenrichtlijn

4. De merkenrichtlijn is vastgesteld op grond van artikel 100 A EG-Verdrag. Zij had niet ten doel „de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen", maar slechts „die bepalingen van nationaal recht aan te

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — Het beginsel is voor merken aanvaard in het arrest van 31 oktober 1974, Centrafarm (16/74, Jurispr. blz. 1183).

2 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt" (derde overweging van de considerans van de richtlijn).

5. De eerste, de derde en de negende overweging van de considerans van de richtlijn luiden als volgt:

„Overwegende dat de huidige merkenwetgevingen in de lidstaten verschillen vertonen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen; dat de wetgevingen van de listaten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast;

(...)

Overwegende dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt;

(...)

Overwegende dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten; dat dit evenwel de lidstaten niet het recht ontneemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen."

6. Kortom, de richtlijn harmoniseert de algemene voorwaarden voor „de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk" (zevende overweging) en de aan een merk verbonden rechten (artikelen 5, 6 en 7). Zij specificeert bijvoorbeeld de tekens die een merk kunnen vormen (artikel 2), de gronden voor weigering of nietigheid van een merk (artikelen 3 en 4), de rechtsverwerking wegens gedogen van een later ingeschreven merk (artikel 9) en wegens het niet gebruiken van een ingeschreven merk (artikelen 10 en 12), alsmede de gronden voor vervallenverklaring van een merk (artikel 12).

7. Op bepaalde gebieden is aan de lidstaten echter de vrijheid gelaten om te beslissen of zij de in de richtlijn voorziene regels vaststellen: zo zijn er bijvoorbeeld een aantal facultatieve gronden om inschrijving van een merk te weigeren of om het nietig te verklaren (artikelen 3, lid 2, en 4, lid 4), alsmede een keuzemogelijkheid om onder bepaalde welomschreven omstandigheden een bekend merk te beschermen tegen gebruik daarvan voor waren of diensten die niet soortgelijk

zijn (artikel 5, lid 2). [3] Bovendien wordt in de zevende overweging van de considerans verklaard, dat

„de lidstaten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de nietnaleving van de procedureregels".

De richtlijn laat ook een aantal punten aan de lidstaten over, zoals de inschrijvingsprocedure, het verval en de nietigheid van merken (vijfde overweging), de bescherming van niet-ingeschreven merken (vierde overweging) en de bepalingen betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid en bescherming van de consument (zesde overweging).

8. De belangrijkste bepalingen voor de onderhavige zaak zijn de artikelen 5 en 7, met als kopje, respectievelijk, „Rechten verbonden aan het merk" en „Uitputting van het aan het merk verbonden recht".

9. Artikel 5 bepaalt:

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

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

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

(...)

3 — Zie ook de artikelen 3, lid 4, 9, lid 2, en 15, lid 2.

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

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

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;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties."

10. Artikel 7 bepaalt:

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

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

11. Bepalingen betreffende uitputting die een vergelijkbare werking hebben als die welke in artikel 7 zijn vervat, zijn in andere gemeenschapshandelingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten neergelegd. [4] De in dit opzicht meest relevante tekst is de verordening inzake het gemeenschapsmerk, die ik hierna onderzoek.

De EER-overeenkomst

12. Hoewel artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn verwijst naar het in de handel brengen in de Gemeenschap, is het beginsel van uitputting van rechten, zoals ik reeds heb vermeld, voor bepaalde doeleinden uitge-

4 — Zie bijvoorbeeld artikel 9, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61). De Commissie is van mening, dat ook deze bepalingen de internationale uitputting uitsluiten: zie haar antwoord op een schriftelijke vraag in het Europees Parlement (PB 1994, C 340, blz. 37).

breid tot de EER. De richtlijn was een van de wetgevende handelingen die in het recht van de EER zijn opgenomen door de overeenkomst betreffende de EER [5], die op 1 januari 1994 in werking is getreden. [6] Bijlage XVII bij de overeenkomst wijzigt artikel 7, lid 1, van de richtlijn „voor de toepassing van de overeenkomst", zodat het veeleer verwijst naar het in de handel brengen binnen de EER dan binnen de Gemeenschap: zij vervangt de woorden „in de Gemeenschap" door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij". [7] Bovendien bevat een protocol bij de overeenkomst, Protocol nr. 28, betreffende intellectuele eigendom, een artikel 2 met als kopje „Uitputting van de rechten". [8] Artikel 2, lid 1, bepaalt:

„Voor zover de uitputting is geregeld in maatregelen of in de jurisprudentie van de Gemeenschap, voorzien de overeenkomstsluitende partijen in een zodanige uitputting van de intellectuele-eigendomsrechten als in het gemeenschapsrecht is vastgelegd. Onverminderd de toekomstige ontwikkeling van de jurisprudentie zal deze bepaling worden uitgelegd in de zin van de relevante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, die dateren van voor de ondertekening van deze overeenkomst."

13. Dit protocol is niet aan de orde in de onderhavige zaak, waarvan de feiten zich voordeden nadat Oostenrijk (voorheen een lidstaat van de EER) tot de Gemeenschap is toegetreden op 1 januari 1995.

De feiten

14. Verzoekster, Silhouette International Schmied Gesellschaft mbH & Co. KG (hierna: „Silhouette"), is een Oostenrijkse vennootschap die modebrillen uit de hogere prijscategorieën produceert. Zij verkoopt deze brillen over de hele wereld onder het in Oostenrijk en in de meeste landen van de wereld — en ook internationaal — ingeschreven woord- en beeldmerk „Silhouette". In Oostenrijk levert verzoekster de brillen aan opticiens; in andere landen heeft zij dochterondernemingen of distributeurs.

15. Verweerster, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (hierna: „Hartlauer"), verkoopt brillen in haar vele filialen in Oostenrijk en haar lage prijzen zijn haar belangrijkste verkoopargument. Silhouette levert niet aan haar, omdat zij meent dat de verkoop door Hartlauer schade zou berokkenen aan het imago van modieuze brillen van hoge kwaliteit dat Silhouette voor haar producten heeft opgebouwd.

16. In oktober 1995 verkocht Silhouette 21 000 brilmonturen van een verouderd

5 — PB 1994, L 1, blz. 3.
6 — Voor Liechtenstein op 1 mei 1995.
7 — Blz. 482.
8 — Blz. 194.

model aan de vennootschap Union Trading voor 261 450 USD. Deze transactie was tot stand gebracht door de verkoopvertegenwoordiger van Silhouette voor het Midden-Oosten. Silhouette gaf hem opdracht, de koper te instrueren, dat hij de brilmonturen uitsluitend in Bulgarije of in de staten van de voormalige Sovjet-Unie mocht verkopen en deze niet naar andere landen mocht uitvoeren. De verkoopvertegenwoordiger liet Silhouette weten, dat hij de koper zo had geïnstrueerd. Het Oberste Gerichtshof merkt op, dat niet kon worden vastgesteld of dit inderdaad is gebeurd.

17. Silhouette leverde de producten aan Union Trading te Sofia in november 1995. Vervolgens kocht Hartlauer de waren (volgens het Oberste Gerichtshof kon niet worden achterhaald van wie) en bood zij deze vanaf december 1995 in Oostenrijk te koop aan. In een perscampagne kondigde zij aan, dat hoewel Silhouette niet aan haar leverde, zij erin was geslaagd, 21 000 Silhouettemonturen in het buitenland te kopen. In haar opmerkingen stelt Hartlauer, dat haar, toen zij de producten kocht, was verzekerd, dat er geen enkele belemmering zou zijn om deze in Oostenrijk in te voeren.

18. Silhouette verzet zich tegen de verkoop van haar monturen door Hartlauer in Oostenrijk en vordert dat aan Hartlauer verbod wordt opgelegd om onder haar merk brillen of brilmonturen in de handel te brengen die niet door haarzelf of met haar toestemming in de EER op de markt zijn gebracht. Zij stelt, dat zij haar merkenrechten niet heeft uitgeput daar de richtlijn slechts voorziet in de uitputting van deze rechten voor waren die door haar of met haar toestemming op het grondgebied van de EER in de handel zijn gebracht. Zij baseert haar vordering niet alleen op § 10a van het Markenschutzgesetz (wet op de bescherming van merken), maar ook op de §§ 1 en 9 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (wet ter bestrijding van oneerlijke mededinging), en op § 43 van het Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (Burgerlijk Wetboek).

19. Hartlauer stelt, dat Silhouette de brilmonturen niet heeft verkocht met de instructie dat niet tot invoer in de Gemeenschap mocht worden overgegaan, en concludeert tot verwerping van het beroep.

20. Het beroep van Silhouette is door het Landgericht Steyr en in hoger beroep door het Oberlandesgericht Linz verworpen. De onderhavige (prejudiciële) verwijzing is verricht in het kader van een beroep dat Silhouette bij het Oberste Gerichtshof tegen het arrest van het Oberlandesgericht Linz heeft ingesteld.

21. De wet van 1992 tot wijziging van het Markenschutzgesetz heeft artikel 7 van de merkenrichtlijn nagenoeg woordelijk in Oostenrijks recht omgezet. § 10a van het Markenschutzgesetz bepaalt, dat het aan het merk verbonden recht de merkhouder niet toestaat aan een derde het gebruik van dat

merk te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

22. Het Oberste Gerichtshof verklaart, dat vóór de omzetting van de merkenrichtlijn het beginsel van internationale uitputting door de Oostenrijkse rechters werd toegepast. Het verwijst naar een uitspraak van het Oberste Gerichtshof van 1971 in de zaak Agfa. [9] De situatie sedert de omzetting van de richtlijn is echter onduidelijk. Volgens de memorie van toelichting [10] was het de bedoeling, de oplossing van het vraagstuk van de geldigheid van het beginsel van internationale uitputting aan de rechtspraktijk over te laten.

23. Bijgevolg wenst het Oberste Gerichtshof te vernemen, of de richtlijn de lidstaten toestaat een regel van internationale uitputting toe te passen. Het stelt eveneens een tweede vraag over de rechtsmiddelen die krachtens de richtlijn voor de merkhouder zouden moeten openstaan.

24. Het Oberste Gerichtshof heeft het Hof de volgende vragen voorgelegd:

„Dient artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1) aldus te worden uitgelegd, dat het aan het merk verbonden recht de houder toestaat een derde het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk in de handel zijn gebracht in een staat die geen overeenkomstsluitende partij is?

Kan de houder van het merk op de enkele grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn vorderen, dat de derde het merk niet meer gebruikt voor waren die onder dit merk in de handel zijn gebracht in een staat die geen overeenkomstsluitende partij is?"

De verwijzing naar een overeenkomstsluitende partij dient te worden verstaan als een verwijzing naar een partij bij de EER-overeenkomst, dat wil zeggen van de zijde van de EVA de EVA-staten die partij zijn bij de overeenkomst (thans IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), en van de zijde van de Gemeenschap de Gemeenschap en/of de EG-lidstaten. [11] De vragen betreffen derhalve waren die buiten de EER in de handel zijn

9 — SZ 43/219.

10 — 669 BlgNR 18. GP5.

11 — Zie artikel 2, sub c, van de EER-overeenkomst.

gebracht. Het is niet noodzakelijk na te gaan, welke de situatie zou zijn voor waren die binnen de EER in de handel zijn gebracht en later in de Gemeenschap zijn ingevoerd. Gemakshalve heb ik het hierna steeds over de invoer in de Gemeenschap van waren die buiten de EER in de handel zijn gebracht.

25. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Silhouette, Hartlauer, de Oostenrijkse, de Franse, de Duitse, de Italiaanse en de Zweedse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie. Ter terechtzitting hebben Silhouette, Hartlauer, de Italiaanse regering en de Commissie mondelinge opmerkingen gemaakt.

Eerste vraag

26. Met zijn eerste vraag wenst het Oberste Gerichtshof te vernemen, of artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn aldus dient te worden uitgelegd, dat het de houder van een merk is toegestaan aan een derde het gebruik van het merk te verbieden voor waren die onder dat merk in de handel zijn gebracht in een staat die geen lid is van de EER. De vraag vermeldt niet, of de houder van het merk toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen in de staat die geen lid is van de EER. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt echter duidelijk, dat Silhouette toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen in Bulgarije aangezien is verklaard, dat Silhouette voor de verkoop van de waren aldaar instructies heeft gegeven en deze waren aan de koper te Sofia heeft geleverd. Voor de beantwoording van de vraag moet derhalve worden aangenomen, dat de houder van het merk toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van zijn producten buiten de EER.

27. Eveneens moet worden aangenomen, dat Silhouette geen toestemming heeft gegeven voor het wederverkopen van haar producten binnen de EER, ook al uit de nationale rechter enige twijfel omtrent de vraag, of de beperkingen betreffende de wederverkoop wel aan de koper waren overgedragen. Als Silhouette toestemming zou hebben gegeven voor het in de handel brengen in de EER, zou het antwoord op de eerste vraag zeker zijn geweest, dat Silhouette zich niet tegen de invoer van haar producten in Oostenrijk kan verzetten.

28. Het Oberste Gerichtshof heeft niet aangegeven, dat er voor Silhouette „gegronde redenen" in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn zijn om zich tegen de wederverkoop van haar brillen in Oostenrijk te verzetten.

29. Aldus is aan het Hof in de onderhavige zaak duidelijk de vraag voorgelegd, of de merkenrichtlijn, door te voorzien in de uitputting van de merkenrechten naar aanleiding van het in de handel brengen in de Gemeenschap, van de lidstaten eist dat zij de houder van een merk toestaan zich te verzetten tegen de invoer in de Gemeenschap van

producten die door hem of met zijn toestemming buiten de EER op de markt zijn gebracht, op de enkele grond dat hij niet heeft ingestemd met het in de handel brengen van deze producten in de Gemeenschap: met andere woorden of zij de lidstaten verbiedt, het beginsel van internationale uitputting in te voeren.

De tekst van de richtlijn

30. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorziet uitsluitend in uitputting voor waren die in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht: het voorziet derhalve uitsluitend in communautaire uitputting, en niet in internationale uitputting.

31. Het is alom aanvaard, naar mijn mening terecht, dat de richtlijn niet van de lidstaten eist, dat zij voorzien in internationale uitputting: hooguit laat zij dit aan de lidstaten over. Indien de richtlijn internationale uitputting had willen opleggen, zou artikel 7, lid 1, niet uitsluitend hebben verwezen naar het in de handel brengen in de Gemeenschap.

32. Dat de richtlijn internationale uitputting niet heeft willen opleggen, wordt bevestigd door de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie legde internationale uitputting op.[12] Vervolgens is de Commissie van mening veranderd, en haar gewijzigde voorstel[13] beperkte het beginsel van uitputting uitdrukkelijk tot waren die „in de Gemeenschap" in de handel zijn gebracht.

33. Met betrekking tot de vraag, of de richtlijn internationale uitputting verbiedt dan wel deze mogelijkheid openlaat, doet de tekst van artikel 7, lid 1, mij neigen naar de eerste oplossing. Artikel 7, lid 1, formuleert de voorwaarden waaronder merkenrechten zijn uitgeput: het is logisch aan te nemen, dat het dit uitputtend doet. Doordat artikel 7, lid 1, bepaalt, dat de rechten zijn uitgeput wanneer de waren in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, wordt het logischerwijze aldus begrepen, dat de rechten niet zijn uitgeput wanneer de waren in een derde land in de handel zijn gebracht. Weliswaar verbiedt de richtlijn de internationale uitputting niet uitdrukkelijk, maar deze uitlegging kan redelijkerwijze uit de tekst worden afgeleid. Ik geef toe, dat er argumenten zijn die in de tegengestelde richting wijzen, maar deze argumenten vinden nauwelijks steun in de tekst van de richtlijn.

34. Mijn opvatting over de uitlegging van de tekst van artikel 7, lid 1, wordt bevestigd door de opbouw van de richtlijn. Artikel 7, lid 1, vormt een uitzondering op de rechten die door artikel 5, lid 1, aan de houder van

12 — PB 1980, C 351, blz. 1; voor de memorie van toelichting, zie COM(80) 635 def.

13 — PB 1985, C 351, blz. 4.

een merk worden toegekend. In het algemeen mogen uitzonderingen niet ruim worden uitgelegd. Hier mag artikel 7, lid 1, niet ruimer worden uitgelegd dan dat het voorziet in communautaire uitputting. Om de mogelijkheid van internationale uitputting open te laten, zou in de richtlijn een nadere, stilzwijgende uitzondering moeten worden gelezen, doch dit lijkt in strijd met de opbouw van de richtlijn.

De doelstellingen en de draagwijdte van de richtlijn

35. Aangezien de tekst van de richtlijn niet concludent is, zijn de doelstellingen en de draagwijdte van de richtlijn van cruciale betekenis voor de uitlegging van haar bepalingen. De aanwijzingen in de considerans wijzen echter niet allemaal in dezelfde richting. Enerzijds wil ik in herinnering brengen, dat de richtlijn niet beoogt „de merkenwetgeving van de lidstaten volledig aan te passen", maar erop is gericht „die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt". Anderzijds tracht de richtlijn, met een aantal beperkte uitzonderingen, te verzekeren dat de merken „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten".

36. De voorstanders van internationale uitputting wijzen op de beperkte aard van de door de richtlijn nagestreefde harmonisatie en stellen, dat de verwijzing in artikel 7, lid 1, naar communautaire uitputting slechts als een minimum dient te worden beschouwd.

37. Zij stellen bovendien, dat artikel 7 uitsluitend codificatie van de rechtspraak van het Hof betreffende de uitputting van rechten beoogde, aangezien het Hof heeft benadrukt, dat artikel 7 op dezelfde wijze dient te worden uitgelegd als zijn rechtspraak over de artikelen 30 en 36 van het Verdrag. Zij stellen, dat de lidstaten vóór de omzetting van de richtlijn vrij waren om het beginsel van internationale uitputting in te voeren en dat deze oplossing bij gebreke van een uitdrukkelijke andersluidende bepaling van kracht moet blijven onder de richtlijn.

38. De tegenstanders van internationale uitputting baseren zich op de tekst van de derde overweging van de considerans van de richtlijn [14] en stellen, dat de richtlijn weliswaar geen maatregel van totale harmonisatie is, maar dat de toepassing door een lidstaat van het beginsel van internationale uitputting één van de bepalingen is die „het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt" en dat dit derhalve juist een van de punten is die de richtlijn beoogde te harmoniseren. Bovendien had de richtlijn ten doel, te verzekeren dat de merken „in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten". Hoewel de door de richtlijn toegekende bescherming geen volledig eenvor-

14 — Aangehaald onder punt 5 hierboven.

mig stelsel oplegt, aangezien bepaalde gebieden aan de discretie van de lidstaten worden overgelaten, zijn deze gebieden zeer beperkt en zijn de keuzemogelijkheden zorgvuldig omschreven (zie punt 7 hierboven).

39. Aangaande de draagwijdte en de werking van de richtlijn kan mijns inziens worden gesteld, dat de richtlijn de gevolgen van het gemeenschapsrecht voor de merkenbescherming heeft veranderd. Voorheen hadden alleen de artikelen 30 en 36 van het Verdrag gevolgen voor het nationale merkenrecht. De richtlijn harmoniseert de wezenlijke voorwaarden en gevolgen van de merkenrechtbescherming. Hoewel het Hof in een intracommunautaire context artikel 7 van de richtlijn als een codificatie van zijn eerdere rechtspraak heeft aangemerkt, kan niet worden aangenomen dat dit de enige functie van artikel 7 is. De richtlijn reguleert het wezen van de merkenrechten en is vastgesteld om in de plaats te treden van de diverse nationale wetgevingen op het gehele terrein dat door haar bepalingen wordt bestreken.

40. Indien wordt aangenomen, dat de richtlijn de wezenlijke voorwaarden en gevolgen van de merkenrechtbescherming vaststelt, kan moeilijk worden volgehouden dat zij de lidstaten vrijlaat om voor internationale uitputting te kiezen. De draagwijdte van het beginsel van uitputting is immers de kern van de inhoud van de merkenrechten.

41. Maar zelfs indien men aangaande de aard van de richtlijn een restrictiever standpunt inneemt, lijkt het duidelijk dat internationale uitputting één van de punten is die „het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt" en die de richtlijn derhalve tracht te harmoniseren. Indien sommige lidstaten internationale uitputting aannemen en andere niet, ontstaan er handelsbelemmeringen binnen de interne markt welke de richtlijn juist beoogt weg te nemen.

42. Het is vooral om deze reden dat de Oostenrijkse, de Franse, de Duitse en de Italiaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie menen, dat de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd, dat zij het beginsel van internationale uitputting verbiedt. In wezen voeren zij aan, dat indien het de lidstaten vrij zou staan te bepalen of houders van een merk zich tegen invoer uit derde landen kunnen verzetten, dezelfde producten het onderwerp zouden kunnen vormen van parallelimport in de ene lidstaat, maar niet in een andere, hetgeen onverenigbaar zou zijn met de interne markt. Op dit argument kan uiteraard niet worden geantwoord, dat als waren eenmaal zijn ingevoerd in een lidstaat die niet in internationale uitputting heeft voorzien, zij binnen de Gemeenschap vrij verkeer genieten, want een dergelijk antwoord zou tot gevolg hebben, dat internationale uitputting aan alle lidstaten wordt opgelegd, hetgeen, zoals wij hierboven hebben gezien, strijdig zou zijn met de richtlijn. Het betoog van de vijf lidstaten en van de Commissie snijdt mijns inziens hout.

43. Een vergelijkbaar argument hebben bepaalde lidstaten (Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en de Commissie voor het EVA-Hof aangevoerd in de zaak Mag Instrument Inc./California Trading Company Norway, Ulsteen. [15] Deze zaak betrof de uitlegging van artikel 7, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder het probleem van de internationale uitputting met betrekking tot de EVA-staten. Zoals ik hierboven heb vermeld, is artikel 7, lid 1, voor de toepassing van de EER-overeenkomst uitgebreid tot waren die op het grondgebied van de EER in de handel zijn gebracht. Het EVA-Hof antwoordde als volgt:

„Dit betoog moet worden verworpen voor zover het de EVA-staten betreft. Anders dan het EG-Verdrag brengt de EER-overeenkomst geen douane-unie tot stand. Het doel en de strekking van het EG-Verdrag en de EER-overeenkomst zijn verschillend (zie advies 1/91 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1991 betreffende het Ontwerpakkoord tussen de Gemeenschap en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie tot instelling van de Europese Economische Ruimte, Jurispr. blz. I-6079). De EER-overeenkomst brengt dus geen douane-unie, maar een vrijhandelsassociatie tot stand.

Die verschillen tussen de Gemeenschap en de EER dienen tot uitdrukking te komen in de toepassing van het beginsel van uitputting van merkenrechten. Ingevolge artikel 8 EER geldt het in de artikelen 11 tot en met 13 EER geformuleerde beginsel van vrij verkeer van goederen alleen voor goederen van oorsprong uit de EER, terwijl in de Gemeenschap een product in het vrij verkeer is vanaf het moment dat het in een lidstaat op rechtmatige wijze op de markt is gebracht. In het algemeen geldt dit laatste in het kader van de EER alleen voor producten van oorsprong uit de EER. In het onderhavige geval was het product in de Verenigde Staten vervaardigd en in Noorwegen ingevoerd. Derhalve is het niet onderworpen aan het beginsel van het vrij verkeer van goederen binnen de EER." [16]

44. Het EVA-Hof concludeerde, dat het aan de EVA-staten, dat wil zeggen aan hun wetgevers of rechters, stond om te beslissen, of het beginsel van internationale uitputting moest worden ingevoerd of gehandhaafd voor goederen van oorsprong buiten de EER. Het EVA-Hof heeft de vraag voor goederen van oorsprong uit de EER echter niet onderzocht.

Artikel 100 A van het Verdrag

45. In de onderhavige zaak stelt de Zweedse regering, in tegenstelling tot de andere regeringen, dat de richtlijn de oplossing van het

15 — Zaak E-2/97, advies van 3 december 1997.

16 — Punten 25 en 26 van het advies.

vraagstuk van internationale uitputting aan het nationale recht overlaat. Zij voert aan, dat een richtlijn die enkel op artikel 100 A van het Verdrag is gebaseerd, het vraagstuk van internationale uitputting niet kan regelen. De Zweedse regering stelt, dat dit vraagstuk de verhoudingen tussen de lidstaten en derde landen betreft; bovendien beschikt de Gemeenschap volgens advies 1/94 over de WTO-overeenkomst [17] niet over exclusieve externe bevoegdheid op het gebied van de intellectuele eigendom.

46. Het lijkt mij echter, dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen maatregelen van handelspolitiek enerzijds, en voorschriften die de werking van merkenrechten binnen de Gemeenschap regelen, anderzijds. Hoewel het verbod van internationale uitputting duidelijk invloed heeft op de buitenlandse handel, is het minder duidelijk, of het deze handel ook daadwerkelijk reguleert: anders dan de Zweedse regering stelt, zou de richtlijn, indien zij zou worden uitgelegd in de zin dat zij internationale uitputting verbiedt, niet „de verhoudingen tussen lidstaten en derde staten regelen". De richtlijn formuleert veeleer de rechten van de houders van een merk in de Gemeenschap. Zij bepaalt de voorwaarden waaronder de houder van een merk kan opkomen tegen het in de handel brengen van bepaalde waren die al dan niet uit derde landen zijn ingevoerd. Bovendien is het onvermijdelijk, dat maatregelen betreffende de interne markt de invoer uit derde landen beïnvloeden. Aldus treffen maatregelen ter harmonisatie van technische normen waren uit derde landen, maar kunnen zij correct worden gebaseerd op artikel 100 A van het Verdrag.

47. Gelet op advies 1/94 en de externe bevoegdheid van de Gemeenschap zou dit probleem enkel rijzen wanneer onderhandelingen met derde landen worden begonnen over de internationale uitputting. Zonder twijfel behoorden overwegingen van handelspolitiek en vrees voor gebrek aan wederkerigheid tot de redenen waarom de bepaling die in internationale uitputting voorzag en kenmerkend was voor het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, niet is gehandhaafd. Het bestaan van dergelijke onderliggende politieke overwegingen beperkt evenwel niet de materiële draagwijdte van een op artikel 100 A gebaseerde maatregel. Het leidt niet tot de gevolgtrekking, dat een op artikel 100 A gebaseerde maatregel niet aldus kan worden uitgelegd dat hij het vraagstuk van de internationale uitputting regelt. Het lijkt mij, dat de Gemeenschap op grond van artikel 100 A kan voorzien in een regeling van de rechten waarover houders van een merk binnen de Gemeenschap beschikken met betrekking tot waren die hun merk dragen, ongeacht of deze binnen of buiten de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

De oorspronkelijke functie van merken

48. De Zweedse regering baseert zich eveneens op de rechtspraak van het Hof over de functie van merken. Deze functie is in wezen

17 — Advies van het Hof van 15 november 1994 (Jurispr. blz. I-5267).

het waarborgen dat de consument de mogelijkheid heeft om de oorsprong van het product vast te stellen. Van de functie van een merk maakt geen deel uit, dat de houder in staat wordt gesteld de markt te verdelen en van prijsverschillen te profiteren. De invoering van internationale uitputting zou de consument aanzienlijke voordelen verschaffen en prijsconcurrentie bevorderen.

49. Ik geef toe, dat ik deze argumenten erg aantrekkelijk vind. Er dient echter aan te worden herinnerd, dat de rechtspraak van het Hof over de functie van merken in het kader van de Gemeenschap en niet in het kader van de wereldmarkt is ontwikkeld. In het arrest EMI Records [18] oordeelde het Hof immers, dat zijn rechtspraak over de artikelen 30 tot en met 36 niet kon worden getransponeerd naar invoer uit derde landen. De begrenzing van de bescherming van merkenrechten door het omschrijven van hun wezenlijke functie werd noodzakelijk geacht ter voorkoming van handelsbelemmeringen tussen de lidstaten.

50. Zulke dwingende overwegingen gelden niet voor invoer uit derde landen. Integendeel, wanneer het lidstaten zou worden toegestaan te kiezen voor internationale uitputting, zou dat, zoals wij hebben gezien, zelf leiden tot belemmeringen tussen de lidstaten.

18 — Arrest van 15 juni 1976 (51/75, Jurispr. blz. 811).

51. Er is natuurlijk een sterk argument gebaseerd op het streven naar vrijhandel op internationaal niveau. De uitsluiting van internationale uitputting is volgens sommige auteurs protectionistisch en bijgevolg schadelijk. [19] Overwegingen van handelspolitiek kunnen echter complexer zijn dan zij willen toegeven. Ik heb reeds gezinspeeld op de vrees voor gebrek aan wederkerigheid ingeval de Gemeenschap eenzijdig voorziet in internationale uitputting. Het is in elk geval geenszins de taak van het Hof, dergelijke politieke overwegingen te beoordelen.

52. Wat de prijsconcurrentie en de voordelen daarvan voor consumenten betreft, deze moeten worden afgewogen tegen de gevaren voor de integriteit van de interne markt. Deze integriteit zou ernstig in gevaar worden gebracht wanneer de ene lidstaat zou voorzien in internationale uitputting en de andere niet. Alleen de consumenten uit de eerste staat zouden profiteren van de lagere prijzen van de invoer uit derde landen. De prijsconcurrentie binnen de interne markt zou worden vervalst.

53. Wat de mededingingspolitiek van de Gemeenschap betreft, zal het arrest dat het Hof over de internationale uitputting moet wijzen, op generlei wijze de toepassing van de mededingingsregels van het Verdrag

19 — Onder degenen die (in meerdere of mindere mate) voorstander van internationale uitputting zijn, bevinden zich F.-K. Beier, *IIC* 1990, blz. 131; J. Rasmussen, *EIPR* 1995, blz. 174; N. Shea, *EIPR* 1995, blz. 463, en D. W. F. Verkade, „Extra-communautaire parallelimport en rechten van intellectuele eigendom", *SEW* 1997, blz. 304.

beperken. Het zal niet de mogelijkheid uitsluiten, dat de artikelen 85 en 86 van het Verdrag van toepassing zijn op overeenkomsten tussen ondernemingen of op eenzijdige gedragingen van een onderneming met een machtspositie die de markten tracht te verdelen. [20]

54. Ten slotte dient eraan te worden herinnerd, dat bepaalde lidstaten, alsmede bepaalde derde landen, geen internationale uitputting toepassen, en dat dit niet in strijd is geacht met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT). De WTO-overeenkomst heeft de situatie niet veranderd. Artikel 6 van bijlage 1 C, de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) [21], bepaalt, dat ten behoeve van de beslechting van geschillen krachtens deze overeenkomst geen enkele bepaling in deze overeenkomst (onverminderd een aantal bepalingen) mag worden aangewend om de kwestie van de uitputting van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te regelen. [22]

De verordening inzake het gemeenschapsmerk

55. De verordening inzake het gemeenschapsmerk verschaft nadere aanknopingspunten voor de uitlegging van de richtlijn. [23] Deze verordening, die voorziet in een gemeenschapsmerk dat in de gehele Gemeenschap geldig is, is tegelijkertijd met de richtlijn opgesteld en bevat een vrijwel identieke bepaling over uitputting.

56. Artikel 1, lid 2, bepaalt, dat een gemeenschapsmerk een „eenheid vormt", en verder:

„het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

57. Artikel 13, „Uitputting van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht", luidt als volgt:

„1. Het aan het gemeenschapsmerk 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.

20 — Voor de mogelijke toepassing van artikel 85, zie bijvoorbeeld het arrest EMI Records, aangehaald in voetnoot 18, en zeer recentelijk de conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 6 november 1997 in zaak C-306/96, Javico.

21 — PB 1994, L 336, blz. 213.

22 — Over artikel 50 van de TRIPs, dat betrekking heeft op voorlopige maatregelen, zie de conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 13 november 1997 in zaak C-53/96, Hermès.

23 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

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

58. De tekst van artikel 13 van de verordening is dus, afgezien van de verwijzing naar het „gemeenschapsmerk", identiek aan artikel 7 van de richtlijn.

59. Net als bij de richtlijn voorzag het oorspronkelijke voorstel van de Commissie in internationale uitputting, maar ook hier werd het voorstel gewijzigd en voorziet de verordening enkel in uitputting voor waren die „in de Gemeenschap" in de handel zijn gebracht. Wederom is het derhalve niet mogelijk, de verordening aldus uit te leggen dat zij internationale uitputting oplegt. Derhalve moet worden gekozen tussen het verbod van internationale uitputting en het overlaten van deze vraag aan de lidstaten.

60. In het geval van de verordening lijkt het echter nauwelijks mogelijk, vol te houden dat de lidstaten over een discretionaire bevoegdheid beschikken. Terwijl de richtlijn, zoals wij hebben gezien, een maatregel van gedeeltelijke harmonisatie van nationaal recht vormt, regelt de verordening uitputtend de rechten verbonden aan en de gevolgen van een gemeenschapsmerk. Bovendien bepaalt artikel 14, lid 1: „De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening"; aan het nationale recht wordt slechts overgelaten de rechtsvorderingen betreffende inbreuken te regelen overeenkomstig titel X van de verordening, die alleen de bevoegdheid en de procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken betreft.

61. Derhalve kan niet worden volgehouden, dat de merkenverordening de lidstaten de discretionaire bevoegdheid toekent om voor internationale uitputting te kiezen. Het is dan ook de vraag, of de in de verordening en de richtlijn voorkomende bepalingen betreffende de uitputting ondanks hun gemeenschappelijke herkomst en identieke bewoordingen op verschillende wijze kunnen worden uitgelegd. Er bestaan natuurlijk bekende voorbeelden van identieke bepalingen die in een verschillende context op verschillende wijze worden uitgelegd, met name in de context van het EG-Verdrag enerzijds en in de context van een vrijhandelsovereenkomst anderzijds, zoals in het arrest van 9 februari 1982, Polydor [24], is gebeurd. Het hierboven aangehaalde advies van het EVA-Hof [25] verschaft een nadere illustratie van de redenen om juist voor de bepaling die in de onderhavige zaak ter discussie staat, een andere benadering te kiezen, die door de verschillende context wordt gerechtvaardigd. In de onderhavige zaak is de context zowel voor de verordening als voor de richtlijn echter de interne markt van de Gemeenschap. Hoewel kan worden aangevoerd, dat de twee handelingen verschillende doelstellingen hebben, aangezien de richtlijn er slechts op is gericht een beperkte mate van harmonisatie tot stand te brengen, moet worden toegegeven, dat de verordening

24 — 270/80, Jurispr. blz. 329.

25 — Zie voetnoot 15.

op zijn minst een zekere steun biedt voor het standpunt dat de richtlijn internationale uitputting verbiedt.

62. Bijgevolg kom ik tot de conclusie dat, gelet op de tekst en het doel van de richtlijn, haar ontstaansgeschiedenis, de identieke bewoordingen van de verordening inzake het gemeenschapsmerk alsmede de onwenselijke gevolgen wanneer het vraagstuk aan de discretie van de lidstaten zou worden overgelaten, artikel 7, lid 1, van de richtlijn de lidstaten verbiedt, het beginsel van internationale uitputting in te voeren.

63. Mitsdien moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd, dat de houder van een merk aan een derde het gebruik van dit merk kan verbieden voor waren die buiten het grondgebied van de EER onder dit merk in de handel zijn gebracht. Het is de lidstaten derhalve verboden, het beginsel van internationale uitputting in te voeren.

De tweede vraag

64. Met zijn tweede vraag wenst het Oberste Gerichtshof te vernemen, of artikel 7, lid 1, van de richtlijn zelf de grondslag kan vormen voor een verbod ten gunste van een houder van een merk die de verkoop van zijn waren die zonder zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn, wil beletten. Uit de verwijzingsbeschikking en uit een latere toelichting van de verwijzende rechter blijkt, dat deze vraag om de volgende redenen is gesteld.

65. Het Oostenrijkse merkenrecht voorziet niet in het recht om in geval van inbreuk op een merk een verbod te vorderen: op grond van § 9 UWG (wet ter bestrijding van oneerlijke concurrentie) kan echter een bevel om de inbreuk op een recht te staken worden gevorderd. Krachtens § 9, lid 1, UWG kan een verbod worden uitgesproken tegen degene die in het zakenleven een naam, handelsnaam of bijzondere benaming van een onderneming gebruikt op een wijze die verwarring kan veroorzaken met de naam, handelsnaam of bijzondere benaming waarvan een ander rechtens gebruik maakt. Een ingeschreven merk wordt als een „bijzondere benaming" in de zin van deze bepaling aangemerkt (§ 9, lid 3, UWG). Het blijkt echter, dat naar Oostenrijks recht op grond van § 9 UWG geen verbodsvorderingen kunnen worden ingesteld ter voorkoming van parallelimport, aangezien het Oberste Gerichtshof verklaart, dat het in de handel brengen van onvervalste waren geen verwarring in de zin van deze bepaling kan veroorzaken wanneer de waren in kwestie originele producten van de merkhouder zijn.

66. Hoewel er in het Oostenrijkse recht twee andere bepalingen zijn waarop verboden kunnen worden gebaseerd, lijkt het Oberste Gerichtshof aan te nemen, dat geen van beide in het onderhavige geval van toepassing is. Deze bepalingen zijn § 1 UWG en § 43 ABGB (Burgerlijk Wetboek). Ingevolge de eerste bepaling kan een verbod worden uitgesproken tegen degene die in het zakenleven voor mededingingsdoeleinden handelingen verricht die strijdig zijn met de openbare orde. Een inbreuk op de wet kan strijdig zijn met de openbare orde in de zin van deze bepaling. Deze inbreuk moet echter subjectief laakbaar zijn en degene die onrechtmatig handelt kunnen bevoordelen ten opzichte van zijn concurrenten die zich wel aan de wet houden. Volgens § 43 ABGB kan een verbod worden gevorderd wanneer iemands recht om zijn naam te gebruiken wordt betwist of wanneer hij door het niet-toegestane gebruik van zijn naam (of pseudoniem) wordt benadeeld.

67. Aangezien het Oberste Gerichtshof meent, dat geen van beide bepalingen een grondslag biedt voor een verbod in het onderhavige geval, is het van oordeel, dat het niet in staat is om ten gunste van Silhouette een verbod uit te spreken, tenzij het recht op een verbod zou voortvloeien uit de tekst van artikel 7, lid 1, van de merkenrichtlijn. Volgens zijn redenering is het, wanneer artikel 7, lid 1, aldus kan worden uitgelegd, in staat een verbod uit te spreken op grond van § 10a van het Markenschutzgesetz aangezien beide bepalingen vrijwel gelijkluidend zijn. Het merkt op, dat het niet gaat om de vraag, of deze bepaling van de richtlijn directe werking kan hebben, aangezien de bepaling nagenoeg woordelijk is overgenomen in het Oostenrijkse recht. Het wenst veeleer de correcte uitlegging van deze bepaling te vernemen. Hoewel eerder artikel 5 dan artikel 7 van de richtlijn de merkhouder de belangrijkste rechten toekent, verzoekt het Oberste Gerichtshof uitsluitend om uitlegging van deze laatste bepaling daar artikel 5, lid 1, niet in het Oostenrijkse recht is omgezet.

68. Of de bijzondere bepalingen van een richtlijn nu wel of niet in nationaal recht zijn omgezet, en los van de mogelijke directe werking van deze bepalingen — die, indien zij niet zijn omgezet, alleen tegen de staat of een overheidsinstelling kunnen worden ingeroepen —, vaststaat, dat de nationale rechters verplicht zijn alle bepalingen van nationaal recht aldus toe te passen dat, waar mogelijk, het door de richtlijn voorgeschreven doel wordt bereikt.[26] Dit geldt niet alleen voor nationale wetgeving die in het bijzonder is vastgesteld ter omzetting van een richtlijn, maar ook voor andere bepalingen van nationaal recht, daaronder begrepen de bepalingen die vóór de richtlijn zijn ingevoerd. Zoals het Hof met betrekking tot de in de onderhavige zaak ter discussie staande bepaling verklaarde:

„moet de nationale rechter (...) bij de toepassing van bepalingen van nationaal recht, ongeacht of zij van eerdere of van latere datum dan de richtlijn zijn, deze zo veel mogelijk uitleggen in het licht van de letter en het doel van de richtlijn, teneinde het

26 — Arrest van 13 november 1990, Marleasing (C-106/89, Jurispr. blz. I-4135).

hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EG-Verdrag te voldoen". [27]

69. Hieruit volgt, dat de nationale wetgeving inzake merkenrechten richtlijnconform moet worden uitgelegd, ongeacht of zij is gewijzigd om uitvoering te geven aan alle bepalingen van de richtlijn. Voor zover de wetgeving in die zin kan worden uitgelegd, zijn de nationale rechters verplicht, merken dezelfde bescherming te geven als die welke zij zouden hebben genoten wanneer elke bepaling van de richtlijn specifiek en uitdrukkelijk in het nationale recht ware omgezet.

70. Aldus zijn de rechters, hoewel in de onderhavige zaak blijkt dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, dat de merkhouder exclusieve rechten toekent, niet in het Oostenrijkse recht is omgezet, niettemin verplicht om, voor zover mogelijk, de Oostenrijkse wetgeving in het licht van artikel 5, lid 1, sub a, uit te leggen. Artikel 5, lid 1, bepaalt, dat de houder van het merk „iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen", het gebruik van het merk kan verbieden. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, blijkt derhalve, dat hij het recht heeft om een rechterlijk bevel te vorderen dat het gebruik van het merk verbiedt. Wanneer een dergelijk bevel op grond van de nationale wetgeving kan worden verkregen, of dat nu is op grond van het merkenrecht of op grond van andere wetgeving, zoals die ter bestrijding van oneerlijke mededinging, moet het ook kunnen worden verkregen in het geval van een inbreuk op merkenrechten zoals omschreven in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

71. Bovendien wordt in de rechtspraak van het Hof van Justitie als algemeen rechtsbeginsel aangenomen, dat de nationale rechters moeten voorzien in effectieve rechtsmiddelen voor de handhaving van gemeenschapsrechten. De rechtspraak heeft met name twee beginselen geformuleerd: in de eerste plaats, dat de nationale regels voor de uitoefening van gemeenschapsrechten niet ongunstiger mogen zijn dan de regels die gelden voor rechten voortvloeiend uit het nationale recht, en in de tweede plaats, dat de uitoefening van gemeenschapsrechten in elk geval niet in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk mag worden gemaakt. [28] Het is goed mogelijk, dat de weigering van het in de onderhavige zaak aan de orde zijnde rechtsmiddel, namelijk een verbod, in de omstandigheden van dit geval met beide eisen in strijd is.

72. Wat voorlopige verboden betreft, heeft het Hof geoordeeld, dat de nationale rechters gehouden kunnen zijn voorlopige maatregelen te treffen ter bescherming van gemeenschapsrechten, zelfs in gevallen waarin zij deze mogelijkheid naar nationaal

27 — Arrest van 11 juli 1996, MPA Pharma (C-232/94, Jurispr. blz. I-3671, punt 12).

28 — Zie bijvoorbeeld arrest van 14 december 1995, Van Schijndel en Van Veen (C-430/93 en C-431/93, Jurispr. blz. I-4705).

recht niet zouden hebben. [29] Het Hof heeft verklaard, dat aan de volle werking van het gemeenschapsrecht zou worden afgedaan wanneer een regel van nationaal recht een nationale rechter zou kunnen beletten, voorlopige maatregelen te gelasten hangende de einduitspraak van de nationale rechter. [30] Het lijkt duidelijk dat hetzelfde geldt voor een definitief verbod: de nationale rechter moet daartoe overgaan wanneer dit noodzakelijk is om de effectieve bescherming van de door het gemeenschapsrecht toegekende rechten te verzekeren.

Conclusie

73. Mitsdien ben ik van mening, dat de door het Oberste Gerichtshof gestelde vragen moeten worden beantwoord 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, moet aldus worden uitgelegd, dat het de houder van een merk aan een derde het gebruik van dit merk kan verbieden voor waren die buiten de EER onder dit merk in de handel zijn gebracht.

2) Ook al is artikel 7, lid 1, de enige relevante bepaling van de richtlijn die uitdrukkelijk in het nationale recht is omgezet, toch is het de houder van het merk toegestaan te vorderen dat aan een derde wordt verboden het merk te gebruiken voor waren die buiten de EER onder dat merk in de handel zijn gebracht."

29 — Arrest van 19 juni 1990, Factortame e. a. (C-213/89, Jurispr blz. I-2433).

30 — Punt 21 van het arrest.