ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

15 oktober 2009 *

In zaak C-324/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 11 juli 2008, ingekomen bij het Hof op 16 juli 2008, in de procedure

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

tegen

Diesel SpA,

wijst

* Procestaal: Nederlands.

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano (rapporteur), kamerpresident, waarnemend voor de president van de Eerste kamer, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M.-A. Gaudissart, hoofd van administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 25 juni 2009,

gelet op de opmerkingen van:

— Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV, vertegenwoordigd door T. van Engelen en V. Tsoutsanis, advocaten,

— Diesel SpA, vertegenwoordigd door S. Klos, A. A. Quaedvlieg en B. R. J. van Ramshorst, advocaten,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. Bruni als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer en A. Nijenhuis als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

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

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (hierna: „Makro"), Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV enerzijds en Diesel SpA (hierna: „Diesel") anderzijds ter zake van de verhandeling door Makro van schoenen waarop een merk is aangebracht waarvan Diesel houder is, zonder uitdrukkelijke toestemming van deze laatste.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalde:

„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.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

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."

4 Artikel 7 van richtlijn 89/104, in de oorspronkelijke versie ervan, luidde als volgt:

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

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

5 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst werd dit artikel 7, lid 1, voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking „in de Gemeenschap" werd vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij".

Internationale regeling

6 Artikel 2.23, lid 3, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, dat oud artikel 13 A, lid 9, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken vervangt, luidt als volgt:

„Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte [hierna: „EER"] in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

7 Diesel is houder van het woordmerk Diesel door het depot ervan voor de Benelux.

8 Distributions Italian Fashion SA, gevestigd te Barcelona (Spanje) (hierna: „Difsa"), was in Spanje, Portugal en Andorra de distributeur van waren voorzien van het merk Diesel.

9 Op 29 september 1994 heeft Difsa een exclusieve-distributieovereenkomst gesloten met de vennootschap naar Spaans recht Flexi Casual SA (hierna: „Flexi Casual"), volgens welke aan laatstgenoemde het recht werd verleend op alleenverkoop in Spanje, Portugal en Andorra van een aantal waren, waaronder schoenen, waarop het woordmerk Diesel was aangebracht. Overeenkomstig artikel 1.4 van deze overeenkomst mocht Flexi Casual „steekproeven" uitvoeren met schoeisel van het merk Diesel, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten in de betrokken geografische gebieden, teneinde „op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen".

10 Op 11 november 1994 heeft Difsa aldus aan Flexi Casual een machtiging verleend, waarin is bepaald dat laatstgenoemde bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze waren kunnen worden aangeboden voor distributie of voor „cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel.

11 Op 21 oktober 1997 heeft een bestuurder van Flexi Casual schriftelijk een machtiging verleend aan de vennootschap Cosmos World SL (hierna: „Cosmos") tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk Diesel. Op basis van deze overeenkomst, maar zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Difsa of Diesel, heeft Cosmos schoenen geproduceerd en verhandeld waarop dit merk was aangebracht.

12 In de zomer van 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van het woord- en beeldmerk Diesel en die zij had afgenomen van twee Spaanse ondernemingen, die op hun beurt de schoenen bij Cosmos hadden gekocht.

13 Derhalve heeft Diesel op 26 oktober 1999 Makro en haar beherend vennoot Deelnemingmij Nedema BV gedagvaard voor de Rechtbank te Amsterdam op grond dat zij nooit toestemming had verleend voor het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen door Cosmos. Zij vorderde onder meer de staking van de inbreuken op haar auteursrechten en op de rechten verbonden aan het merk waarvan zij houder is, alsook schadevergoeding.

14 Bij vonnis van 29 december 2004 heeft de Rechtbank te Amsterdam deze vordering grotendeels toegewezen. In beroep heeft het Gerechtshof te Amsterdam dit vonnis bekrachtigd bij arrest van 17 augustus 2006.

15 Daarop hebben verzoeksters in het hoofdgeding beroep in cassatie tegen dit arrest ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zij hebben daarbij onder meer aangevoerd dat de merkrechten van Diesel waren uitgeput doordat Cosmos de betrokken schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer had gebracht in de zin van artikel 2.23, lid 3, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom en artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104.

16 De door partijen voor de verwijzende rechter aangevoerde argumenten hebben onder meer betrekking op de criteria die dienen te worden toegepast teneinde vast te stellen of Diesel haar impliciete toestemming had verleend in de zin van artikel 7, lid 1, van die richtlijn voor het in de handel brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER. In dit verband zijn partijen het in het bijzonder oneens over de relevantie van de uitlegging van deze bepaling in het arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691), voor zover in de zaak die tot dit arrest heeft geleid, de van het betrokken merk voorziene waren voor het eerst buiten de EER in de handel waren gebracht, en niet direct binnen de EER, zoals in het hoofdgeding.

17 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in artikel 7, lid 1, van [richtlijn 89/104], dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke — al dan niet (mede) aan de […] rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, blz. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende — maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

18 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „impliciete toestemming" van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 mag worden uitgelegd op basis van de in het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria, wanneer de van dit merk voorziene waren voor het eerst direct in de EER in de handel werden gebracht, en niet eerder buiten die zone.

19 Op dit punt dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat het Hof in punt 46 van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft gepreciseerd dat de toestemming voor het in de EER in de handel brengen van waren die eerder buiten die zone zijn verhandeld, niet alleen kan blijken uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, maar ook „op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht". In de punten 53 tot en met 58 van ditzelfde arrest heeft het Hof daaraan toegevoegd dat een dergelijke impliciete toestemming moet zijn gebaseerd op elementen waaruit positief blijkt dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn uitsluitend recht te beroepen, en in het bijzonder dat deze toestemming niet kan worden afgeleid uit het enkele stilzwijgen van deze merkhouder.

20 Na deze precisering moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punten 25 en 29, en arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 39).

21 In het bijzonder geeft artikel 5 van deze richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 40; arresten van 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 33, en 30 november 2004, Peak Holding, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34).

22 Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht in de zin van dat artikel 5, het beslissende element te zijn voor de uitputting van dat recht en zij moet dus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht (arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 42).

23 Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming (reeds aangehaalde arresten Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 46, en Copad, punt 42). De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen hebben evenwel ertoe geleid dat het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke regel wijzigingen kan ondergaan.

24 Zo heeft het Hof geoordeeld dat de uitputting van het uitsluitend recht in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 onder meer effect kan sorteren wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder (zie in die zin reeds aangehaalde arresten IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, punt 34, en Copad, punt 43).

25 Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, blijkt voorts ook uit de rechtspraak van het Hof dat, zelfs wanneer de betrokken waren voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht door een persoon die niet economisch verbonden is met de merkhouder en zonder uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde, de wil om afstand te doen van het uitsluitend recht in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104, kan blijken uit een impliciete toestemming van de merkhouder, waarbij een dergelijke toestemming kan worden afgeleid op basis van de in punt 46 van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria.

26 Daarbij dient te worden opgemerkt dat het Hof weliswaar in punt 46 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft verwezen naar waren die eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, maar dat een dergelijke verwijzing moet worden gezien tegen de achtergrond van het feit dat in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, de betrokken waren eerder buiten de EER waren verhandeld en vervolgens in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

27 De bewoordingen van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss wettigen evenwel geenszins de conclusie dat de preciseringen van het Hof in punt 46 van dat arrest met betrekking tot de elementen en omstandigheden op grond waarvan

een impliciete toestemming van de merkhouder kan worden afgeleid, enkel gelden in het kader van een dergelijke feitelijke context en geen algemene strekking kunnen hebben.

28 Zo zijn de punten 53 tot en met 55 van dat arrest, waarin de toepasselijke vereisten inzake het bewijs van het bestaan van een impliciete toestemming worden gepreciseerd, in algemene bewoordingen geformuleerd en wordt daarbij geen enkel principieel onderscheid gemaakt naargelang de eerste verhandeling is gebeurd buiten of binnen de EER.

29 Bovendien zou een dergelijk onderscheid indruisen tegen de door richtlijn 89/104 ingevoerde regeling.

30 Zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, kan de regel van communautaire uitputting, die in de onderhavige zaak aan de orde is, immers enkel worden toegepast op waren die met toestemming van de houder van het betrokken merk in de EER in de handel zijn gebracht. Met andere woorden, voor de uitdoving van het in artikel 5 van deze richtlijn bedoelde uitsluitende recht van de merkhouder is enkel van belang dat de verhandeling van de betrokken waren heeft plaatsgevonden binnen deze zone.

31 Een eventuele verhandeling buiten deze zone heeft daarentegen geen enkel uitdovend effect, zoals overigens is gepreciseerd in de communautaire rechtspraak (zie arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punt 21; arresten Van Doren + Q, reeds aangehaald, punt 26, en Peak Holding, reeds aangehaald, punt 36).

32 Ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten en teneinde de latere verhandeling van waren onder een merk mogelijk te maken zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten, is het derhalve van wezenlijk belang dat deze merkhouder de eerste verhandeling van deze waren in de EER kan controleren, los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht

(zie in die zin reeds aangehaalde arresten Sebago en Maison Dubois, punten 20 en 21; Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 33; Van Doren + Q, punt 26, en Peak Holding, punten 36 en 37).

33 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de louter feitelijke omstandigheid dat de van het betrokken merk voorziene waren voor het eerst binnen de EER dan wel buiten die zone werden verhandeld, als zodanig van geen enkel belang is voor de toepassing van de uitputtingsregel van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104.

34 In deze omstandigheden zou het niet in overeenstemming zijn met de letter en de doelstellingen van dit artikel 7, lid 1, wanneer de mogelijkheid om uit bepaalde omstandigheden en elementen een impliciete toestemming van de merkhouder af te leiden in de zin van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, wordt beperkt tot de gevallen waarin de eerste verhandeling van de betrokken waren buiten de EER heeft plaatsgevonden.

35 Derhalve dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de EER door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.

Tweede vraag

36 De tweede prejudiciële vraag is slechts gesteld voor het geval dat de eerste vraag ontkennend zou worden beantwoord. Aangezien deze bevestigend is beantwoord, behoeft deze tweede vraag niet te worden onderzocht.

Kosten

37 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.

ondertekeningen