

A 98/1/16

**ARREST**  
van 6 december 1999  
in de zaak A 98/1

---

Inzake :  
KIPLING  
tegen  
GB UNIC en mede inzake PARIMPEX  
Procestaal : Nederlands

**ARRÊT**  
du 6 décembre 1999  
dans l'affaire A 98/1

---

En cause :  
KIPLING  
contre  
GB UNIC et en présence de PARIMPEX  
Langue de la procédure : le néerlandais

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

in de zaak A 98/1

1. Gelet op het op 23 april 1998 door de rechtbank van koophandel te Dendermonde uitgesproken vonnis in de zaak van de N.V. Kipling, met zetel te Gent, tegen de N.V. GB Unic, met zetel te Brussel, in welke procedure de N.V. Parimpex, met zetel te Doornik, is tussengekomen, bij welk vonnis overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna : BMW) worden gesteld;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:**

2. Overwegende dat de rechtbank van koophandel de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt heeft omschreven :

De N.V. Kipling (hierna te noemen: Kipling) is de houder van het merk Kipling voor tassen en soortgelijke waren, welk merk gedeponereerd werd voor de Benelux, met nummers 698.215 en 790.521 voor de waren van klasse 18.

Kipling brengt een deel van haar collectie binnen de Europese Unie in het verkeer, terwijl een ander deel, volgens eigen zeggen, enkel bestemd is voor de Amerikaanse markt. De waren voor die markt heeft ze daarom onderscheiden van deze die in de Europese Unie op de markt gebracht worden: aan elke tas hangt een aapje dat in de Verenigde Staten een staart heeft maar in de Europese Unie niet, en de schouderriemen van beide versies zouden verschillen.

Kipling brengt de waren op de markt in de Verenigde Staten onder andere via Tumi Luggage uit de Verenigde Staten, waarbij het niet duidelijk is of Kipling aan deze importeur het verbod heeft opgelegd deze waren weer uit te voeren naar andere landen en inzonderheid naar de Europese Unie.

De N.V. GB Unic (hierna te noemen: GB) koopt de betwiste waren van Kipling bij de N.V. Parimpex (hierna te noemen: Parimpex), die ze op haar beurt heeft gekocht bij Tumi Luggage, de Amerikaanse invoerder van Kipling. Het betreft authentieke en originele waren van de merkhouder Kipling.

GB brengt de waren op de Belgische markt met het merk Kipling.

Kipling houdt voor deze waren, bestemd voor de Amerikaanse markt, nooit binnen de Europese Unie in het verkeer te hebben gebracht en geen toestemming te hebben gegeven de waren in de Europese Unie in het verkeer te brengen;

3. Overwegende dat de rechtbank van koophandel de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

1. Stemt de notie « onder het merk in het verkeer gebracht zijn » (artikel 13.A.8 BMW) overeen met de « plaats waar de zaak ter beschikking van de verkoper gesteld wordt » in de zin van het Weense koopverdrag en heeft deze eerste daad van commercialisatie een uitputtend effect?
2. Is er sprake van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 13.A.8 BMW wanneer de merkproducten worden ontworpen in de EU en/of van daaruit wordt gefactureerd?

3. Is er sprake van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 13.A.8 BMW wanneer de merkhouder reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product commercialiseert in de EU?
4. Speelt het bij de beantwoording van de vorige vraag een rol dat het aanbrengen van minuscule verschillen zou kunnen gebruikt worden om aldus de producten buiten de EU te kunnen identificeren en aldus de handel naar de EU toe op basis van het merkenrecht te kunnen belemmeren (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen op een draagtas of rugzak van een hangertje met hetzij een aap met een staartje (buiten de EU) en een aap zonder staartje (binnen de EU)?
5. Indien een wederverkoper die in de EU gevestigd is, merkproducten aankoopt eveneens in de EU van een andere wederverkoper, moet dan op deze eerste wederverkoper het vermoeden rusten dat hij voldaan heeft aan zijn deel van zijn eventuele bewijslast van de communautaire oorsprong van de goederen wanneer hij het bewijs geleverd heeft dat hij effectief van deze tweede wederverkoper binnen de EU gekocht heeft?
6. Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de merkhouder bij zijn verkoop buiten de EU aan zijn wederpartij al dan niet verbod tot wederverkoop in de EU opgelegd heeft?

#### **TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:**

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het vonnis van de rechtbank van koophandel van Dendermonde heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;
5. Overwegende dat mr T. van Innis, advocaat te Brussel, namens partij Kipling een memorie en een memorie van antwoord heeft ingediend;
6. dat mr. P. Wytinck, advocaat te Brussel en mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens de partij GB Unic een memorie hebben ingediend;
7. dat mr. L. Van Bunnan, advocaat te Brussel, namens de partij Parimpex een memorie en een memorie van antwoord heeft ingediend;
8. dat ter zitting van het Hof van 22 maart 1999 te Brussel de standpunten van partijen zijn toegelicht door de respectieve raadslieden, die elk een pleitnota hebben ingediend;
9. Overwegende dat Plaatsvervangend Advocaat-Generaal J.-F. Leclercq op 29 april 1999 schriftelijk conclusie heeft genomen;

#### **TEN AANZIEN VAN HET RECHT:**

10. Overwegende dat het Hof in de wijze waarop partijen deze zaak hebben toegelicht, aanleiding vindt voorop te stellen dat het zich zal beperken tot het beantwoorden van de gestelde vragen van uitleg voor zover dat tegen de achtergrond van de feiten zoals de verwijzende rechter deze heeft omschreven, nodig is;

*Met betrekking tot de eerste vraag*

11. Overwegende dat het Hof, nu de rechtsregels waarnaar de eerste vraag mede verwijst, niet behoren tot die tot uitleg waarvan het Hof is geroepen, deze vraag aldus verstaat dat de verwijzende rechter wenst te vernemen wanneer gezegd kan worden dat waren door de merkhouder "in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht" in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW;

12. Overwegende dat uit de bewoordingen en de strekking van genoemde bepaling, uitgelegd aan de hand van het daaraan ten grondslag liggende artikel 7 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de richtlijn), blijkt dat waren onder het merk door de merkhouder in de zin van die bepaling van de BMW alleen dan "in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht", wanneer de merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

*Met betrekking tot de tweede, derde en vierde vraag tezamen*

13. Overwegende dat de tweede, derde en vierde vraag ertoe strekken te vernemen wat in voormelde bepaling dient te worden verstaan onder "of met diens toestemming";

14. Overwegende dat artikel 13A, lid 8, uitputting van het merkrecht verbindt aan het voltooid zijn van de handeling "in de Gemeenschap in het verkeer brengen" waarvan het Hof hiervoor onder 12 een omschrijving heeft gegeven en voorts met het zelf verrichten van die handeling door de merkhouders gelijk stelt het geval dat deze handeling door een ander maar met toestemming van de merkhouders wordt verricht;

15. Overwegende dat uit de bewoordingen en de strekking van die bepaling blijkt dat de toestemming van de merkhouders erop moet gericht zijn dat die ander de gemerkte waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

16. dat daarin ligt besloten dat de merkhouders met dit ter beschikking stellen bekend moet zijn en het moet goedkeuren en dat de toestemming betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd;

17. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, niet kan worden afgeleid dat de merkhouders ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

*Met betrekking tot de vijfde en zesde vraag*

18. Overwegende dat de verwijzende rechter bij de vijfde en de zesde vraag terecht ervan is uitgegaan dat ook thans nog geldt dat, zoals het Hof voor de oude BMW heeft beslist in zijn uitspraak van 6 juli 1979 in de zaak A 78/2 (*Jurisprudentie* 1975-1979, p. 191 e.v.), degene die door de merkhouders terzake van het door hem verhandelen van van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13A, lid 1, en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8 van deze bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouders of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

19. dat de verwijzende rechter evenwel wenst te vernemen of dit laatste onverminderd geldt indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij de van het merk voorziene waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper;

20. Overwegende dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord omdat het enkele feit dat de aangesprokene de waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper, hem voor wat betreft zijn verweer van uitputting tegenover de merkhouder niet in een andere bewijspositie behoort te brengen dan hiervoor onder 18 omschreven;

21. dat weliswaar de verhouding van de aangesprokene met zijn verkoper - en met name diens vrijwaringverplichtingen - in de regel zal meebrengen dat hij van die verkoper mag verlangen dat deze hem in staat stelt het vereiste bewijs te leveren, maar dat zulks een zaak is tussen de aangesprokene en zijn verkoper, waar de merkhouder buiten staat;

22. dat hoogstens, op de voet van voormelde uitspraak van het Hof, aanleiding kan bestaan om in verband met verdere door de aangesprokene ter staving van zijn verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder geheel of ten dele met bewijs te belasten, maar de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding zal zijn;

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN:**

23. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

24. dat krachtens de Belgische wetgeving, de honoraria van de raadslieden niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

25. dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen;

26. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal J.-F. Leclercq;

27. Uitspraak doende op de door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij vonnis van 23 april 1998 gestelde vragen;

#### **VERKLAART VOOR RECHT:**

*Met betrekking tot de eerste vraag:*

28. Waren zijn onder het merk door de merkhouder in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW alleen dan "in de Gemeenschap in het verkeer gebracht", wanneer deze merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

*Met betrekking tot de tweede, de derde en de vierde vraag tezamen*

29. De toestemming van de merkhouder bedoeld in artikel 13A, lid 8, BMW moet erop gericht zijn dat diegene door wie de merkhouder de gemerkte waren laat verhandelen, de exemplaren van die waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze exemplaren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

30. Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, kan niet worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

*Met betrekking tot de vijfde en de zesde vraag*

31. Indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het recht, zal zij in beginsel moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dit geldt onverminderd indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij die waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Aldus gewezen door de heren P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vice-president, S.K. Martens, tweede vice-president, R. Gretsch, J. Jentgen, rechters, W.J.M. Davids, P. Neleman, I. Verougstraete, P. Ghislain, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 6 december 1999, door de heer P. Marchal, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.-F. Leclercq, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

(w.g.) C. Dejonge

(w.g.) P. Marchal