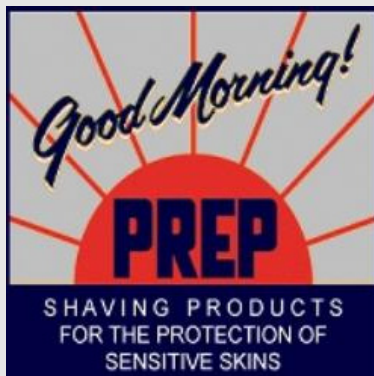


Hof van Justitie EG, 18 februari 1971, Sirena



## MERKENRECHT

### Kartelverbod

- [Van toepassing op uitoefening merkrecht ter verhinderen van invoer uit andere Lid-Staat indien het verkrijgen van het merkrecht of een merklicentie het gevolg is van een overeenkomst](#)

dat dus, wanneer een merkrecht wordt uitgeoefend op grond van overdrachten aan ondernemers in één of meer Lid-Staten, in elk afzonderlijk geval dient te worden nagegaan of deze uitoefening tot een onder de verboden van artikel 85 vallende situatie leidt; dat zodanige situaties met name kunnen ontstaan als gevolg van ondernemersafspraken tussen merkgerechtigden of hun rechtverkrijgenden door middel waarvan dezen invoer uit andere Lid-Staten kunnen verhinderen; dat wanneer parallelle overdrachten aan verschillende exploitanten van nationale merkrechten welke hetzelfde produkt beschermen, ertoe zouden leiden dat opnieuw ondoordringbare afscheidingen tussen de Lid-Staten ontstaan, zulk een gedraging de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging op de gemeenschappelijke markt vervalsen; dat zulks niet het geval zou zijn indien — teneinde iedere verdeling van de markt te vermijden — de ondernemersafspraken aangaande het gebruik van nationale rechten uit hoofde van éénzelfde merk aldus worden ingericht, dat de tot de gehele Gemeenschap uitgebreide uitoefening van merkrechten zal geschieden met eerbiediging van de concurrentieverhoudingen en de eenheid van de markt, voorwaarden welke voor de gemeenschappelijke markt van zo essentiële betekenis zijn, dat artikel 85 de niet-inachtneming daarvan met nietigheid van rechtswege bedreigt; dat, indien met een beroep op het merkrecht de invoer wordt verhinderd van uit verschillende Lid-Staten afkomstige produkten, welke hetzelfde merk dragen, artikel 85 van het Verdrag dan van toepassing is, wanneer de merkgerechtigden dat merk, of het recht op gebruik daarvan, hebben verkregen ingevolge hetzij tussen henzelf, hetzij met derden gesloten overeenkomsten;

### Misbruik machtspositie

- [Voor machtspositie is merkrecht alleen niet voldoende; tevens vereist dat effectieve mededinging op](#)

### [een aanzienlijk deel van de desbetreffende markt verhinderd kan worden](#)

dat allereerst moet worden vastgesteld, dat de houder van een merk geen „machtspositie" in de zin van artikel 86 inneemt uit hoofde van het enkele feit dat hij in staat is derden te verbieden van hetzelfde merk voorziene produkten op het gebied van een Lid-Staat af te zetten; dat, nu genoemd artikel eist dat de daarin bedoelde positie een „wezenlijk deel" van de gemeenschappelijke markt bestrijkt, voorts nog wordt verlangd dat bedoelde houder in staat is de handhaving van een effectieve mededinging op een aanzienlijk deel van de desbetreffende markt te belemmeren, zulks gelet met name op de eventuele aanwezigheid en de positie van producenten of handelaren die soortgelijke of substitutieprodukten afzetten;

- [Verschillend prijsniveau kan beslissende aanwijzing van misbruik vormen](#)

Weliswaar behoeft het niveau van de prijs van een produkt nog niet noodzakelijkerwijs misbruik van een machtspositie in de zin van voornoemd artikel te verraden, doch een bijzondere, zakelijk niet gerechtvaardigde, hoogte kan niettemin een beslissende aanwijzing vormen.

Vindplaatsen: BIE 1971, nr. 55, p. 186

### Hof van Justitie EG, 18 februari 1971

(R. Lecourt; A. M. Donner, A. Trabucchi; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore en H. Kutscher (rapporteur))

(...)

De vennootschap Sirena S.R.L., advocaten Mrs M. Rontondi, E. Parini,

tegen

de vennootschap Eda S.R.L., c.s., advocaten Mrs G. Celona en R. Nolasco.

(...)

### I. DE FEITEN

Overwegende dat blijktens de verwijzingsbeschikking de navolgende feiten aan het verzoek ten grondslag liggen:

De vennootschap SIRENA, eiseres in het hoofdgeding, legt de verweerders ten laste dat zij haar fabrieksmerken nos. 186 046, 121 719 en 112 603, bestaande uit de aanduidingen „PREP" en „PREP GOOD MORNING!", alsmede uit andere woorden of tekens heeft nagemaakt. Verweerders zouden namelijk in Italië potten cosmetische en medicamenteuze crème hebben ingevoerd welke van de aanvang af met genoemde merken waren voorzien en geleverd door een Duitse firma, die licentiehoudster is van de Amerikaanse firma MARK ALLEN welke „PREP" produceert.

SIRENA doet haar eis steunen op:

— een in 1937 met de firma MARK ALLEN gesloten overeenkomst waarbij laatstgenoemde haar het merk „PREP" zou hebben overgedragen;

— het ongestoorde en uitsluitende gebruik van het merk „PREP" sinds 1937;

— het gebruik van ditzelfde merk sedert 21 oktober 1944, de dag met ingang waarvan het oorspronkelijk door de firma MARK ALLEN in Italië gedeponeerde merk zijn bekendheid begon te verliezen terwijl bedoelde firma de inschrijving niet heeft vernieuwd, of het merk gebruikt;

— haar hoedanigheid van rechthebbende op de merken nos. 121 719 en 112 603, welke zij in Italië in 1952 heeft gedeponerd op een tijdstip waarop de bekendheid van het merk „PREP” als onderscheidingsteken voor de produkten van de firma MARK ALLEN reeds had afgenomen.

De vennootschap NOVIMPEX, een der verweerders in het hoofdgeding, heeft de geldigheid van bovenvermelde overeenkomst betwist. Zij stelt dat deze een schending betekent der artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-Verdrag, daar deze overeenkomst SIRENA de mogelijkheid opent de invoer te belemmeren van uit andere landen der Gemeenschap afkomstige produkten welke van de aanvang af wettig van het merk „PREP” waren voorzien. Bovendien zou volgens NOVIMPEX de Italiaanse wetgeving, voorzover zij steun zou bieden aan de vorderingen van SIRENA, onverenigbaar zijn met de communautaire regel.

## II. INHOUD EN RECHTSOVERWEGINGEN VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING

O. dat de „Tribunale Civile e Penale” te Milaan bij beschikking van 12 juni 1970 besloot de volgende vragen aan het Hof voor te leggen:

„1) Zijn de artikelen 85 en 86 al dan niet van toepassing op de gevolgen, voortvloeiende uit een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst tot overdracht van een merk?

2) Moeten de genoemde artikelen 85 en 86 al dan niet worden uitgelegd in die zin dat het de eigenaar van een merk dat in een Lid-Staat wettig is ingeschreven, niet vrijstaat het daaraan verbonden absolute recht te gebruiken om derden te verbieden uit andere landen der Gemeenschap produkten in te voeren, die in het land van oorsprong wettig van hetzelfde merk waren voorzien?”; dat de nationale rechter zijn beslissing op de volgende gronden doet steunen:

— uit de handelingen van de Commissie der Europese Gemeenschappen en met name artikel 3, littera b, der Verordening no. 67/67 van 22 maart 1967 (Pbl. d.d. 25 maart 1967, blz. 849 e.v.) blijkt van een tendens de overeenkomsten met betrekking tot het deponeren en gebruiken van merken, aangegaan met het doel binnen een land van de Gemeenschap een monopolie of een machtspositie te vestigen, als strijdig met het gemeenschapsrecht te beschouwen;

— genoemde bepaling behelst een algemeen beginsel, hetwelk zelfs geldt afgezien van iedere beoordeling der geldigheid van de alleenverkoopovereenkomsten en dat de noodzaak in het licht stelt van een coördinatie van het communautaire mededingingsrecht met de nationale wetgeving inzake de industriële eigendom voorzover deze laatste de houder van een merk een absolute gebiedsbescherming toestaat;

— deze coördinatie ware ook geboden indien het merkrecht werd verkregen bij een vóór de inwerkingtreding

van het E.E.G.-Verdrag gesloten overeenkomst, wanneer de houder voortgaat van zijn merk gebruik te maken teneinde, met het oog op de distributie van een en hetzelfde produkt, een territoriale verdeling binnen de Gemeenschap te verkrijgen;

— in casu dient de nationale rechter gebruik te maken van zijn „discretionaire bevoegdheid” zich tot het Hof te wenden, „zulks gezien zowel de ernstige gevolgen welke de voorgestelde interpretatie der gemeenschapsregels met zich zou kunnen brengen als de noodzaak het oordeel te onderwerpen aan het oordeel van de rechterlijke instantie die allereerst tot een juist begrip dier regels — gezien in het economische en politieke kader waarin zij haar plaats vonden — in staat geacht moet worden;”

## III. DE PROCEDURE

O. dat de procedure normaal is verlopen;

dat de vennootschap SIRENA, de vennootschap NOVIMPEX, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Commissie der Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 20 van het Statuut van het Hof der E.E.G. schriftelijke opmerkingen hebben ingezonden;

dat het Hof, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord Me advocaat-generaal, heeft besloten zonder voorafgaande instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan;

dat de vennootschappen SIRENA en NOVIMPEX alsmede de Commissie ter terechtzitting van 15 december 1970 in hun mondelinge toelichting zijn gehoord;

dat de [advocaat-generaal ter zitting van 21 januari 1971 conclusie](#) heeft genomen;

dat in de procedure voor het Hof de vennootschap SIRENA werd vertegenwoordigd door Mr M. ROTONDI, Mr E. PARINI, advocaten te Milaan, en Mr E. ARENDT, advocaat te Luxemburg, de vennootschap NOVIMPEX door Mr G. CELONA en Mr R. NOLASCO, advocaten te Milaan, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden door Mr W. RIPHAGEN, juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Commissie der Europese Gemeenschappen door haar juridisch adviseur Mr G. MARCHESINI;

## IV. DE IN DE LOOP DER PROCEDURE VOOR HET HOF GEMAAKTE OPMERKINGEN

O. dat de aan het Hof voorgelegde opmerkingen als volgt kunnen worden samengevat:

**De vennootschap SIRENA voert de volgende overwegingen aan:**

1) Ten aanzien van de feiten dient nader te worden opgemerkt:

— dat SIRENA houdster is der navolgende in Italië ingeschreven merken:

— no. 186 646, gedeponerd op 2 april 1963 (vernieuwing van respectievelijk in 1931 en 1943 gedeponerde merken) hetwelk de naam „PREP” dekt;

— no. 121719, gedeponerd op 26 april 1952, bevattende de woorden „PREP” en „GOOD MORNING”, alsmede beeldelementen;

— no. 112 603, gedeponerd op 26 september 1952, bevattende een inscriptie en het woord „PREP” alsmede beeldelementen;

— dat de Italiaanse markt sinds enige tijd wordt overstromd met een uit het buitenland ingevoerd produkt, voorzien van de naam „PREP" en de inscriptie „GOOD MORNING", dit alles op etiketten welke volkomen identiek zijn met die van de aan SIRENA toebehorende merken nos. 121719 en 112 603;

— dat SIRENA een bevel tot inbeslagneming verkreeg van de produkten welke van de bedriegelijke nabootsing der merken waren voorzien; dat bedoeld beslag werd gelegd onder handelaren die allen door NOVIMPEX werden bevoorrad; dat SIRENA derhalve het hoofdgeding tegen deze vennootschap en verschillende wederverkopers aanhangig heeft gemaakt.

2) Wat de eerste door de nationale rechter gestelde vraag betreft moet worden opgemerkt, dat twee der litigieuze merken door SIRENA in Italië, voor de eerste maal in 1952, werden gedeponereerd. Bijgevolg heeft SIRENA deze merken niet ingevolge een overeenkomst gebruikt, doch krachtens „een eigen, oorspronkelijk en absoluut recht"; de verwijzing naar het E.E.G.-Verdrag is derhalve niet ter zake dienend.

Hetzelfde geldt voor het merk no. 186 646. Ook hier berust het gebruik niet op een contractuele band, doch op een absoluut recht. Aangenomen al dat het huidige recht van SIRENA uit een met MARK ALLEN gesloten contract voortvloeit en dit contract niet geldig was, zo neemt dit niet weg dat deze vennootschap het merk niet tijdig deed inschrijven, terwijl SIRENA, die de naam „PREP" steeds had gebruikt, wél tot de latere inschrijving overging. In ieder geval heeft SIRENA dus de uitsluitende eigendom van bedoeld merk.

3) Wat de tweede vraag aangaat: de mededingingsregeling van het E.E.G.-Verdrag deed het merkrecht niet vervallen. Ten onrechte beroept NOVIMPEX zich op 's Hofs rechtspraak (arrest in de gevoegde zaken 56 en 58/64, CONSTEN-GRÜNDIG, Jurispr. 1966, blz. 450) en de nationale jurisprudentie inzake de parallelle invoer in exclusieve verkoopgebieden, daar het hier een geheel ander verschijnsel betreft. Immers in deze gevallen wordt acht geslagen op de gevolgen van overeenkomsten waarmede de enige houder van een onderscheidingsteken beoogt de mogelijkheid van wettige handel in een produkt dat zijn merk draagt te beperken en daartoe autonome nationale gebieden creëert die voor de invoer van produkten, welke in het land van herkomst wettig met dit merk werden voorzien, zijn gesloten. In gevallen als het onderhavige daarentegen „bestaat in een land het merk van een producent die bijgevolg een oorspronkelijk en autonoom recht bezit dat voor het gehele gebied van dat land geldt. In zodanig geval vormt de vervaardiging of het aan de markt brengen door derden van produkten met dat merk eenvoudig een bedriegelijke nabootsing."

Wanneer de rechthebbenden in verschillende landen zelf verschillend zijn, kan men met betrekking tot twee merken van dezelfde inhoud onmogelijk van een „corresponderend recht" spreken. Immers, in dit geval gaat het om „twee volkomen autonome rechten". Het verbod van het ene land naar het andere te importeren hangt dan niet af van de wil van de in het uitvoerende land gevestigde rechthebbende, maar van het subjectieve

recht van de in het land van invoer gevestigde houder van het merk. De formule „wettig in een ander land aangebracht merk" is dubbelzinnig, daar het wettig aanbrengen, gekenmerkt door de daaraan verbonden exclusiviteit, beperkt blijft tot het land waar het merkrecht werd verleend. Bovendien waarborgt artikel 36 van het Verdrag de uitsluitende rechten van de houders van merken.

's [Hofs arrest in de zaak 24/67 \(PARKE DAVIS, Jurispr. 1968, blz. 82 e.v.\)](#) 2) is het precedent waarvan in casu moet worden uitgegaan, want wat voor octrooien geldt is evenzeer op merken van toepassing. Niettemin is de overweging in bedoeld arrest: „de omstandigheid dat de verkoopprijs van het geöctrooierde produkt die van een uit een andere Lid-Staat afkomstig, niet geöctrooierd voortbrengsel overtreft, levert niet noodzakelijkerwijs een misbruik op" van geen belang voor een geval als het onderhavige, waarin NOVIMPEX tegen prijzen verkoopt die bijna de helft lager zijn dan die van het produkt dat SIRENA in Italië „dankzij bijna veertig jaar van onderzoek en opgedane ervaring" heeft weten te voltooien.

Samenvattend worde derhalve op de door de nationale rechter opgeworpen vragen geantwoord:

— dat het recht op het uitsluitend gebruik van een wettig gedeponereerd merk met de artikelen 85 en 86 ten volle verenigbaar is en in artikel 36 van het E.E.G.-Verdrag uitdrukkelijk erkend; dat bijgevolg de rechtshandeling waarbij dit uitsluitende recht

— met inachtneming der in elk land geldende regeling — aan derden werd overgedragen met die regels volkomen verenigbaar is;

dat derhalve de vraag, of deze overdracht vóór dan wel na de inwerkingtreding van het Verdrag plaatsvond, niet van belang is;

— dat de houder van een merk in een bepaald land het recht heeft de produktie en de verkoop te doen verbieden van produkten welke zijn onderscheidingsteken dragen en zonder zijn toestemming werden vervaardigd of in de handel gebracht door een organisatie van producenten welke in een ander land en krachtens een oorspronkelijke titel of een licentie van derden het recht heeft in dat land een soortgelijk onderscheidingsteken te gebruiken.

#### **De vennootschap NOVIMPEX stelt in hoofdzaak:**

1) Ten aanzien van de feiten:

— dat zij een zekere hoeveelheid cosmetische en medicamenteuze crème „PREP" en „GOOD MORNING"

— vervaardigd onder licentie van de firma MARK ALLEN, eigenaar van de formule en houder van het merk — in Italië heeft ingevoerd;

— NOVIMPEX overwoog hierbij dat hetzelfde produkt in Italië uitsluitend door SIRENA werd verkocht voor 500 lires per doos, terwijl het mogelijk was het voor 250 lires te verkopen niettegenstaande de kosten van vervoer van Duitsland naar Italië, waarbij dan nog een normale winst kon worden gemaakt;

— voor de nationale rechter heeft NOVIMPEX aangevoerd dat, waar de Italiaanse rechtspraak „de parallelle importen" geoorloofd heeft geacht, hetzelfde beginsel op het nationale vlak moest gelden voor de houder van

een merk mits dit van de aanvang af wettig op het produkt werd aangebracht;

— NOVIMPEX heeft verzocht het Hof te raadplegen, zulks met name om de nietigheid te doen vaststellen van overeenkomsten waarbij de overdracht van het recht op een merk wordt beperkt in die zin dat het slechts voor een of meer Staten der Gemeenschap en niet voor het gehele communautaire grondgebied geldt.

2) De door de nationale rechter gestelde vragen zouden derhalve als volgt moeten worden beantwoord:

— De artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-Verdrag zijn van toepassing op voor of na de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomsten waarbij een merk wordt overgedragen en die rechtstreeks of middellijk tot een verdeling der markten binnen de Gemeenschap leiden.

— Genoemde artikelen moeten worden geïnterpreteerd in die zin dat zij verbieden rechten in te roepen verbonden aan een in een Lid-Staat wettig ingeschreven merk, wanneer daarmee wordt beoogd de invoer te belemmeren van uit andere Lidstaten afkomstige produkten waarop hetzelfde merk ab initio wettig werd aangebracht.

NOVIMPEX doet deze beschouwingen onder meer op de volgende argumenten steunen:

a) De hier verdedigde stelling maakt geen inbreuk op de door de nationale wetgevingen verleende bescherming, daar zij de daarin voorziene sancties ter zake van ongeoorloofd merkgebruik onverlet laat; ook de regel van artikel 222 van het Verdrag — aangenomen dat zij voor de industriële eigendom geldt — blijft van kracht. Daarentegen zou de stelling van SIRENA het einde betekenen van de gemeenschappelijke markt. Iedere deelnemer aan het economische verkeer zou door het enkele verwerven van een merkrecht de invoer in een beschermd gebied kunnen verhinderen en zulks voor welk produkt dan ook, hetzij half afgewerkt, hetzij ruw. De aldus opgerichte barrières zouden zelfs doeltreffender zijn dan de in- en uitvoerrechten, daar deze hindernissen nog met economische offers overwonnen kunnen worden. Mededinging zou nog slechts bestaan voorzover op de nationale markt een gelijkwaardig produkt werd aangeboden; de moderne psychologie van de consument heeft wel doen zien hoe beperkt deze mogelijkheden zijn.

b) De door SIRENA gevorderde bescherming is in strijd met de artikelen 2, 3, litterae a en f, 5, en zelfs 36 van het Verdrag.

c) NOVIMPEX beroept zich op 's Hof's arresten **GRUNDIG-CONSTEN** (loc. cit.), **PARKE DAVIS** (loc. cit.) en **VOLK** (5/69, Jurispr. 1969, blz. 296).

Zij behandelt vervolgens de vraag waarin het recht van de houder bestaat, met andere woorden wat is de functie van het merk? Uitgaande van de rechtspraak in de Lid-Statens en het oordeel van talrijke auteurs, stelt zij met name:

— dat het merk de herkomst van het produkt moet waarborgen en het van andere waren onderscheiden; het door de parallelle importeur verkochte produkt is echter altijd het authentieke produkt;

— dat met de merkenwetgeving niet wordt beoogd een monopolie ten behoeve van de houder te vestigen (zulks in tegenstelling tot de octrooiwetgeving) en daarmee een beperking van de mededinging in het leven te roepen, doch te verhinderen dat het publiek door bedriegelijke benamingen wordt misleid;

— dat tegenwoordig talrijke ondernemingen zonder octrooieerbare produktie, niettemin trachten zich met behulp van fabrieksmerken een machtspositie te verschaffen; dit levert echter een misbruik, geen normaal gebruik, op;

— dat een absolute bescherming van het merk niet verenigbaar is met het feit dat parallelle importen geoorloofd zijn.

d) Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin er geen economische band bestaat tussen de cedent en de cessionaris van merkrechten. Zulks is overigens nauwelijks denkbaar daar, met uitzondering van het Franse recht — krachtens hetwelk niettemin „slechts de exploitatie-licenties een territoriale beperking mogen medebrengen" — de wetgevingen der Lid-Statens iedere overdracht van een merkrecht verbieden wanneer de onderneming of een onderdeel daarvan niet mede wordt overgedragen.

Hieruit volgt, dat in alle wetgevingen het ontbreken van een economische binding tussen de contracterende partijen tot nietigheid der overeenkomst moet leiden. Wat de overeenkomsten betreft houdende overdracht van de „know-how", deze worden slechts geldig geacht voorzover daarin de continuïteit van de technische samenwerking wordt voorzien alsmede het verstrekken van alle gegevens over de wijziging en modernisering van het produkt.

e) Voor de toepassing van artikel 85 van het Verdrag dient niet te worden onderscheiden tussen de contracten houdende een definitieve overdracht van het merk en de contracten waarbij een tijdelijke licentie voor de uitoefening der daaraan verbonden rechten wordt verleend. Anderszins zouden de grondregels van 's Hof's arrest in de zaak **GRUNDIG-CONSTEN** gemakkelijk kunnen worden ontdoken; men behoefde dan slechts een definitieve overdracht te bedingen, dan wel een inschrijving „ex novo" ten name van een andere onderneming toe te staan zonder de contractuele en economische band tussen de producent en de tot wederverkoop gemachtigde uitdrukkelijk vast te leggen. Hij die een merk definitief verkrijgt, heeft daarmee nog geen te beschermen belang verworven. Immers zulk een verkrijger zou blijkens het feit dat hij een merk koos hetwelk met een in een ander land ingeschreven merk overeenkomt, ervan hebben afgezien zich van een benaming te bedienen die tegenover zijn clientèle als een autonome aanduiding van herkomst of garantie zou kunnen werken. In zodanig geval zou het wettige belang van de consument niet in de constante kwaliteit van het produkt van de verkrijger zijn gelegen, doch slechts in die van het produkt van de oorspronkelijke houder.

f) NOVIMPEX citeert andermaal verschillende auteurs wier opvattingen zij tot de hare maakt en stelt dan dat het beperken van de werking der garantie tot het gebied

waarvoor deze werd verleend, niet met het begrip gemeenschappelijke markt valt te verenigen. Deze redenering belet het merk niet de hem eigen rol te vervullen; integendeel, wanneer de verkoper wil voorkomen dat de afnemer wordt misleid, zou hij er op toe moeten zien dat de produkten van de verkrijger van het merk dezelfde hoedanigheden en kenmerken vertonen, daar het merk anders hiervan op de gehele gemeenschappelijke markt de nadelige gevolgen zou ondervinden.

g) Sommigen zijn van oordeel dat het verbod van artikel 85, eerste Hd, slechts speelt voorzover de daar genoemde gevolgen „merkbaar” zijn. Maar in werkelijkheid voert deze bepaling geen enkel kwantitatief criterium in. Het is voldoende dat de overeenkomst of de onderling afgestemde feitelijke gedraging een weerslag zou kunnen hebben op de handel en de mededinging, hetgeen zich voor zou doen onder omstandigheden als omschreven in 's Hof's arrest in de zaak 56/65 (TECHNIQÜE MINIERE/MASCHTENBAU ULM, Jurispr. 1966, blz. 392). Bij de beoordeling dient in elk afzonderlijk geval slechts op de bij de overeenkomst of gedraging betrokken produkten te worden gelet, dat wil zeggen die welke daarvan rechtstreeks het voorwerp zijn, of die realiter tot vervanging van deze laatste kunnen dienen. Het door een merk gekarakteriseerde produkt dient echter als onvervangbaar te worden aangemerkt, daar het merk immers juist ter onderscheiding dient.

h) Uit bovenstaande beschouwingen zou met name volgen:

— dat de overeenkomst tussen de oorspronkelijke houder van het merk en een verkrijger een instrument tot verdeling der markten vormt;

— dat in ieder geval het feit, dat de oorspronkelijke houder afstand doet van zijn rechten binnen het aan zijn rechtverkrijgende gecedeerde gebied, als een onderling afgestemde gedraging moet worden beschouwd;

— dat, indien men het recht van de houder om de invoer uit andere Lid-Staten te verbieden erkent, zulks betekent dat men iedere fysieke of rechtspersoon — al dan niet een justitiabele der Gemeenschap — de gelegenheid zou bieden door het enkele inschrijven van een merk het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt te verhinderen;

— dat derhalve voor recht moet worden verklaard dat artikel 85 de overdracht verbiedt van een merk welke ten doel of tot gevolg heeft het vrije verkeer van het desbetreffende produkt tussen de Lid-Staten te belemmeren.

i) NOVIMPEX bespreekt vervolgens artikel 86 en wijst erop hoe moeilijk het is een algemene omschrijving te geven van hetgeen moet worden verstaan onder „het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan”. Bovendien zou het Hof, rechtdoende op een prejudiciële vraag, niet als een lichaam van bestuur mogen handelen, waaraan het eventueel vrij zou staan een aantal merken van toepassing van artikel 86 vrij te stellen en deze vrijstellingen vervolgens op te heffen zodra zou blijken dat zij mogelijk een gevaar voor de vrije

handel zouden kunnen inhouden. Integendeel, het Hof zou tot een uniforme rechtspraak gehouden zijn welke in casu slechts zou kunnen luiden dat artikel 86 op alle merken toepassing moet vinden.

Het vermogen de mededinging in feite te beperken is altijd en noodzakelijkerwijs het gevolg van de machtspositie. Ingaande op de vraag in hoeverre de markt concreet wordt verdeeld — waarop in elk afzonderlijk geval acht moet worden geslagen — beroept NOVIMPEX zich op uitspraken van verschillende Amerikaanse economen die er terecht in het bijzonder op hebben gewezen dat ieder produkt — uit hoofde van de opvattingen der afnemers — naar zijn wezen heterogeen is ten opzichte van een ander, ook schijnbaar gelijksoortig, produkt.

Zo heeft een van deze auteurs opgemerkt: „A monopoly is simply a product under a single control and significantly different from others on the infinite chain of substitutes”. Dit is nochtans het enige bruikbare criterium ter bepaling van het aan een bepaalde economische positie verbonden quantum „macht”. Houdt men zich daarentegen aan het criterium van de machtspositie der onderneming als zodanig, dan bindt men zich aan een „diabolische redenering”, want het begrip „machtspositie” zou zich dan aan iedere, op een bepaald geval toepasselijke, definitie onttrekken. Immers, iedere onderneming zou dan — althans ten aanzien van de markt welke haar voorkeur heeft — een zodanige positie innemen.

j) Het is om al deze redenen dat de wetenschap oordeelt dat een op het merkenrecht gebaseerd monopolie tot het vestigen van een machtspositie in de zin van artikel 86 kan leiden, daar het Verdrag immers op de industriële eigendom van toepassing is. De houder van een merk neemt mitsdien, voor wat zijn produkt betreft, niet per definitie een absolute machtspositie in. Het Verdrag verbiedt hem niet deze macht te gebruiken, doch wel die abusief te exploiteren, dat wil zeggen tot een met de functie van het merk onverenigbaar doel. Voorts mag bij de interpretatie van artikel 86 niet van artikel 85 worden geabstraheerd. Immers wanneer laatstgenoemde bepaling slechts spreekt van gedragingen welke de handel ongunstig kunnen beïnvloeden dan wel de mededinging beperken, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat artikel 86 het beheersen van de gehele gemeenschappelijke markt of een sector daarvan eist. Dit geldt temeer daar hij, die uit hoofde van zijn eigen macht de markt kan beïnvloeden, uiteraard veel sterker is dan degene die zich, om dit doel te bereiken, eerst met anderen moet verbinden.

Tenslotte: bedient men zich voor de interpretatie van het begrip „machtspositie” van de kwantitatieve maatstaf, dan zou zulks tot het onbillijke resultaat leiden dat bijvoorbeeld aan de eerste tien of honderd houders van merken het recht wordt toegekend parallelle importen te verbieden, terwijl de producenten van concurrerende waren, die later analoge maatregelen namen, zich de verbodsbepalingen der artikelen 85 en 86 zouden zien tegengeworpen op grond van de overweging dat hun actie de handel in de desbetreffende produkten totaal zou blokkeren.

**De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betoogt in hoofdzaak het volgende:**

Ten aanzien van de eerste vraag

Het antwoord daarop luidt bevestigend voor gevallen waarin ten tijde van de in het geding zijnde uitoefening van het betrokken merkrecht de overeenkomst, op grond waarvan dit recht eventueel is gevestigd of overgedragen, geacht kan worden nog te bestaan.

Het enkele feit evenwel, dat aan de verkrijging of vestiging van merkrechten, die onder meer worden gebruikt om invoer van goederen onder hetzelfde merk uit andere Lid-Staten te weren, vóór of na de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomsten, ten grondslag hebben gelegen, is niet voldoende om het verbod van artikel 85, eerste lid, in het geding te doen zijn.

Ten aanzien van de tweede vraag

Uit de arresten [GRUNDIG-CONSTEN](#) en [PARKE DAVIS](#) kunnen de volgende gevolgtrekkingen worden gemaakt: De artikelen 85 en 86 van het Verdrag raken het door een Lid-Staat aan de merkgerechtigde verleende recht tot uitsluitend gebruik van dat merk niet in zijn bestaan. De uitoefening van dat recht kan evenwel onder de werking van die artikelen vallen, indien de voor hun toepassing nodige voorwaarden zijn vervuld. In het hoofdgeding gaat het om de invoer van goederen, die in een ander land door een aldaar gevestigde onderneming rechtmatig zijn voorzien van hetzelfde merk, waarop SIRENA in Italië recht heeft. De feiten zouden zo kunnen liggen, dat met betrekking tot het in het verkeer brengen in Italië van de onderhavige goederen SIRENA en de onderneming in dat andere land een overeenkomst hebben gesloten dan wel hun feitelijke gedragingen onderling zijn afgestemd. In dit geval is vanzelfsprekend toetsing aan artikel 85 op zijn plaats. Wanneer daarentegen een dergelijke band niet bestaat „kan artikel 85 geen toepassing vinden”. Alsdan komt de vraag aan de orde of er omstandigheden aanwezig zijn, die de toepassing van artikel 86 rechtvaardigen. Hieromtrent dient het volgende te worden opgemerkt: wanneer de merkgerechtigde het hem in het land van invoer toegekende uitsluitende recht uitoefent teneinde van de markt produkten te weren, die van hetzelfde merk zijn voorzien waarop hij recht heeft, vormt deze uitoefening op zichzelf nimmer het misbruik maken van een machtspositie; een ander standpunt zou ingaan tegen de grondslagen van het nationale merkrecht en dit daarmee in zijn wezen aantasten. Misschien kan in voorkomend geval de uitoefening van het uitsluitend recht geschieden onder zodanige omstandigheden dat deze het misbruik maken van een machtspositie betekenen; doch in dit geval zal de toepassing van artikel 86 op grond van die omstandigheden kunnen volgen. Eenzelfde opvatting is door het Hof ten aanzien van octrooirechten gehuldigd in het arrest [PARKE DAVIS](#).

**De Commissie der Europese Gemeenschappen stelt onder meer het volgende:**

1. Ten aanzien van de feiten

Op grond van de stukken kunnen de volgende feiten als vaststaand worden aangenomen:

— het merk no. 186 646 is afkomstig van een oorspronkelijk (in 1933) door MARK ALLEN ingeschreven merk en werd vervolgens aan SIRENA overgedragen die het daarna zelf systematisch op haar eigen naam heeft vernieuwd;

— de beide andere in het geding zijnde merken werden „ab initio” door SIRENA gedeponereerd;

— de vorderingen van genoemde firma steunen derhalve op:

— een afgeleide titel van verkrijging voor wat het merk „PREP” betreft (dit wordt overigens ook gerevindi-ceerd krachtens een oorspronkelijke titel van verkrijging: ongestoord en uitsluitend gebruik sinds 1937; ongestoord en uitsluitend gebruik, in ieder geval sinds het jaar 1944, waarin de inschrijving van de oorspronkelijke houder MARK ALLEN bij gebreke van vernieuwing en gebruik verviel);

— een titel van oorspronkelijke verkrijging voor wat betreft de benaming „GOOD MORNING” alsmede de overige benamingen of beeldelementen waarvoor bescherming is gevraagd. Nu NOVIMPEX de nietigheid van de overdrachtsovereenkomst tussen MARK ALLEN en SIRENA inroept daar de onderneming of een afdeling daarvan niet gelijktijdig werd overgedragen, en SIRENA hierop antwoordt dat de toendertijd in Italië vigerende wetgeving een dergelijke voorwaarde niet kende, kan de rechtsstrijd slechts door de nationale rechter worden beslecht; deze schijnt van een naar nationaal recht geldige overdracht uit te gaan, doch werpt de vraag op of zij met de communautaire voorschriften op het stuk der mededinging verenigbaar is.

Bovendien zijn partijen in het hoofdgeding verdeeld over de vraag of de formules voor de samenstelling der produkten, gedekt door het merk „PREP”, werden overgedragen. In elk geval staat het vast, dat SIRENA zelf de met bedoeld merk aangeduide produkten heeft vervaardigd en op de Italiaanse markt gebracht, welk feit verband houdt met de omstandigheid dat de firma MARK ALLEN zich vanaf de dag der overeenkomst van overdracht ervan onthield de rechtstreeks in Amerika gefabriceerde produkten naar Italië te exporteren, gelijk zij voorheen deed.

Ook is gebleken dat de contracterende partijen met de cessie geen andere resultaten hebben nagestreefd dan die ingevolge de wet aan de overdracht van het merk zijn verbonden. Het contract schijnt onmiddellijk uitgevoerd te zijn en definitieve rechtsgevolgen te hebben gehad, zonder enige beperking krachtens bepaalde voorwaarden of termijnen. Na 1937 bestond er tussen MARK ALLEN en SIRENA geen enkele band meer en wel noch van organisatorische, noch ook van economische of juridische aard.

De vervaardiging der betrokken produkten heeft zich bij beide firma's autonoom ontwikkeld en het valt dan ook niet te zeggen welke verschillen er thans tussen de van MARK ALLEN afkomstige produkten en de door SIRENA gefabriceerde bestaan.

2. De gegrondheid der gestelde vragen

Op dit punt ziet de Commissie geen enkele bedenking; met betrekking tot de vraag of de verzochte interpretatie het eigenlijke geschil raakt merkt zij evenwel op, dat

het bestaan van een overeenkomst, gelijk daarvan in het bijzonder bij verkrijging krachtens een oorspronkelijke titel blijkt, de toepassing van artikel 85 automatisch uitsluit.

### 3. Ten aanzien van de eerste vraag

De enkele eigendomsoverdracht van een merk behoort niet tot die gevolgen ener overeenkomst van overdracht welke onder de artikelen 85 en 86 kunnen vallen. Het Hof heeft in zijn rechtspraak immers beslist dat deze bepalingen wel de uitoefening, maar niet het bezit van zodanig recht kunnen raken. Voorts heeft het Hof, wat bedoelde uitoefening betreft, nader beslist dat er slechts aanleiding bestaat het misbruik tegen te gaan van rechten welke uit de nationale merkenwetgeving voortvloeien. Bijgevolg zou de definitieve overdracht van een merk slechts onder voornoemde bepalingen kunnen vallen, indien daarmede, zij het ook indirect, aan de overeenkomst vreemde "doeleinden werden nagestreefd, dan wel, indien zij werd gebruikt om een soortgelijk resultaat te bereiken als met de verboden afspraken wordt beoogd. De onderhavige zaak verschilt van de zaak [GRUNDIGCONSTEN](#) die werd gekenmerkt door het naast elkander bestaan van een hoofdovereenkomst tot alleenverkoop en een bijkomende overeenkomst betreffende merkrechten welke uitsluitend tot absolute gebiedsbescherming diende. In casu gaat het daarentegen over het enkele vervreemden — vóór de inwerkingtreding van het Verdrag — van een onstoffelijk goed. Wat de toepasselijkheid van artikel 86 betreft, wijst de Commissie op het arrest [PARKE DAVIS](#), waaruit volgt dat het verschil tussen de prijzen, enerzijds toegepast door SIRENA en anderzijds door NOVTEMPLEX, „niet noodzakelijkerwijs een misbruik oplevert".

Op grond van al deze overwegingen worde de onderhavige vraag als volgt beantwoord:

„De artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-Verdrag zijn niet van toepassing op de gevolgen van een overeenkomst waarbij een merk definitief wordt overgedragen (in casu een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst) voorzover met deze overeenkomst geen resultaten worden nagestreefd of behaald welke aan haar specifieke finaliteit vreemd zijn."

### 4. Ten aanzien van de tweede vraag

Deze vraag houdt nauw verband met de eerste; wanneer deze in de hierboven voorgestelde zin wordt beantwoord, dan valt niet in te zien hoe het recht van de cessionaris om tegen invoer door derden op te treden uitgesloten zou zijn, zelfs ingeval de concurrerende producten wettig van hetzelfde merk worden voorzien. „De territoriale bescherming vormt — uit een oogpunt van communautair mededingingsrecht — stellig de meest delicate verschijningsvorm van de overeenkomst tot overdracht van een merk, gelijk duidelijk blijkt zowel uit 's Hof's rechtspraak als de nationale jurisprudentie. Maar wanneer het een overeenkomst betreft welke aan de haar eigen functie beantwoordt (te weten het garanderen van de herkomst van een produkt) en er tussen de contractanten geen andere verbintenis of band in het leven roept dan die welke rechtstreeks uit de eigendomsoverdracht van het merk

voortvloeien, mogen rechtsgevolgen welke de nationale wetgeving aan de hoedanigheid van houder verbindt, niet worden miskend." De positie van SIRENA en MARK ALLEN stemt praktisch overeen met die welke zou zijn ontstaan indien zij „ab origine" in Amerika en Italië het merk „PREP" onafhankelijk van elkander hadden gedeponereerd.

De onderhavige vraag worde dan ook als volgt beantwoord:

„De artikelen 85 en 86 van het EJB.G.-Verdrag verbieden onder de hierboven omschreven omstandigheden de houder van een in een Lid-Staat wettig ingeschreven merk niet gebruik te maken van het hem door zijn nationale wetgeving toegekende recht zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van produkten welke van de aanvang af wettig van hetzelfde merk werden voorzien."

### TEN AANZIEN VAN HET RECHT

1. Overwegende dat de Rechtbank te Milaan bij beschikking van 12 juni 1970, binnengekomen bij het Hof op 31 juli 1970, overeenkomstig artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag twee vragen heeft gesteld nopens de interpretatie der artikelen 85 en 86 van genoemd Verdrag; dat het Hof met deze vragen wordt verzocht te willen beslissen of de artikelen 85 en 86 van het Verdrag „al dan niet van toepassing zijn op de gevolgen voortvloeiende uit een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst tot overdracht van een merk" en voorts of deze bepalingen al dan niet moeten worden geïnterpreteerd „in die zin dat het de eigenaar van een in een Lid-Staat wettig gedeponereerd merk niet vrijstaat met een beroep op het daaraan verbonden absolute recht derden te verbieden uit andere landen der Gemeenschap produkten in te voeren, welke van de aanvang af wettig van hetzelfde merk waren voorzien";

2. dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat het contract waarnaar de nationale rechter verwijst, een overeenkomst is van 1937 waarbij een Amerikaanse onderneming — houder van een merk voor door haar vervaardigde cosmetische en medicamenteuze crème — voor het Italiaanse grondgebied „alle aan dit merk verbonden rechten, titels en belangen heeft verkocht, gecedeerd en overgedragen" aan een Italiaanse vennootschap, die vervolgens een crème, voorzien van hetzelfde, met inachtneming van de Italiaanse wetgeving ingeschreven, merk heeft vervaardigd en op de markt van bedoeld land afgezet;

dat voorts uit de stukken blijkt, dat het hoofdgeding een vordering van de Italiaanse vennootschap tot voorwerp heeft, ingesteld ter zake van bedriegelijke nabootsing, en strekkende tot het doen verbieden van de afzet op de Italiaanse markt van een uit de Bondsrepubliek Duitsland ingevoerde crème van dezelfde aard, welke van het litigieuze merk is voorzien door de Duitse producent die met de Amerikaanse onderneming een soortgelijke overeenkomst voor het Duitse grondgebied gesloten zou hebben;

3. dat de strekking der gestelde vraag derhalve is, of — aangenomen dat de houder van een merk krachtens de nationale wetgeving invoer uit andere Lid-Statens mag

beletten — de communautaire regel de draagwijdte van dit recht beïnvloedt;

4. O. dat de artikelen 85 e.v. van het Verdrag zich niet uitspreken over de verhouding tussen de communautaire mededingingsregeling en de nationale wetgevingen op het stuk van de industriële en commerciële eigendom en met name van het merkenrecht;

O. voorts dat, nu het in het kader der Gemeenschap nog niet tot een unificatie der nationale regels betreffende de bescherming van de industriële en commerciële eigendom is gekomen, het nationale karakter dezer bescherming belemmeringen op kan leveren zowel voor het vrije verkeer der merkprodukten als voor de communautaire mededingingsregeling;

5. dat, voor wat de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer betreft, de invoerverboden en -beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële of commerciële eigendom, krachtens artikel 36 zijn toegelaten, doch onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat zij „geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen”; dat, al maakt artikel 36 deel uit van het Hoofdstuk afschaffing van de kwantitatieve beperkingen in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, hieraan evenwel een beginsel ten grondslag ligt dat mede op het gebied van de mededinging toepassing kan vinden en wel in die zin dat, ofschoon de in de wetgeving van een Lid-Staat met betrekking tot de industriële of commerciële eigendom toegekende rechten door de artikelen 85 en 86 van het Verdrag niet in hun bestaan worden aangetast, de uitoefening dier rechten niettemin onder de in genoemde bepalingen neergelegde verboden kan vallen;

6. dat soortgelijke overwegingen bovendien tot uitdrukking komen in artikel 3 van Verordening no. 67/67 van de Commissie, krachtens hetwelk de in artikel 1, Ie lid, dier verordening bedoelde ontheffing „niet toepasselijk is met name indien de contractspartijen industriële eigendomsrechten uitoefenen om handelaren of consumenten te verhinderen in andere delen van de gemeenschappelijke markt rechtmatig van een merk voorziene of in de handel gebrachte contractspartijen te betrekken of in het contractgebied te verkopen”; dat toch, hoewel door deze bepaling van de verordening blijkens de negende overweging van haar considerans „de verhouding tussen het mededingingsrecht en de industriële eigendom niet wordt geprejudiceerd”, in diezelfde overweging evenwel de bedoeling tot uitdrukking wordt gebracht „dat niet kan worden toegestaan, dat industriële eigendomsrechten worden misbruikt om een absolute gebiedsbescherming tot stand te brengen”;

7. O. dat de uitoefening van een merkrecht ten zeerste tot verdeling der markten kan bijdragen met als gevolg dat op het — immers voor de gemeenschappelijke markt wezenlijke — vrije goederenverkeer tussen de Staten inbreuk wordt gemaakt; dat een merkrecht zich bovendien daarin van andere rechten van industriële of commerciële eigendom onderscheidt, dat met deze laatste meestal een voorwerp van groter belang en grotere waarde dan dat van het enkele merk wordt beschermd;

8. O. dat met het verzoek om interpretatie in de eerste plaats hoofdzakelijk wordt beoogd een uitspraak te verkrijgen over de vraag wanneer de uitoefening van merkrechten een overtreding van het in artikel 85, Ie lid, neergelegde verbod kan opleveren;

9. O. dat ingevolge deze bepaling als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt zijn verboden „alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen, en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen” welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangepast; dat het merkrecht, als wettelijk instituut, op zichzelf niet die aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen kenmerken vertoont waarop artikel 85, Ie lid, doelt;

dat de uitoefening daarvan evenwel onder de verboden van het Verdrag zou kunnen vallen telkens wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafpraak blijkt te zijn;

dat dus, wanneer een merkrecht wordt uitgeoefend op grond van overdrachten aan ondernemers in één of meer Lid-Staten, in elk afzonderlijk geval dient te worden nagegaan of deze uitoefening tot een onder de verboden van artikel 85 vallende situatie leidt;

10. dat zodanige situaties met name kunnen ontstaan als gevolg van ondernemersafspraken tussen merkgerechtigden of hun rechtverkrijgenden door middel waarvan dezen invoer uit andere Lid-Staten kunnen verhinderen; dat wanneer parallelle overdrachten aan verschillende exploitanten van nationale merkrechten welke hetzelfde produkt beschermen, ertoe zouden leiden dat opnieuw ondoordringbare afscheidingen tussen de Lid-Staten ontstaan, zulk een gedraging de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging op de gemeenschappelijke markt verval-

sen; dat zulks niet het geval zou zijn indien — teneinde iedere verdeling van de markt te vermijden — de ondernemersafspraken aangaande het gebruik van nationale rechten uit hoofde van éénzelfde merk aldus worden ingericht, dat de tot de gehele Gemeenschap uitgebreide uitoefening van merkrechten zal geschieden met eerbiediging van de concurrentieverhoudingen en de eenheid van de markt, voorwaarden welke voor de gemeenschappelijke markt van zo essentiële betekenis zijn, dat artikel 85 de niet-inachtneming daarvan met nietigheid van rechtswege bedreigt;

11. dat, indien met een beroep op het merkrecht de invoer wordt verhinderd van uit verschillende Lid-Staten afkomstige produkten, welke hetzelfde merk dragen, artikel 85 van het Verdrag dan van toepassing is, wanneer de merkgerechtigden dat merk, of het recht op gebruik daarvan, hebben verkregen ingevolge hetzij tussen henzelf, hetzij met derden gesloten overeenkomsten;

dat aan de toepasselijkheid van artikel 85 niet in de weg staat de omstandigheid dat krachtens de nationale wetgeving de merkrechten uit andere juridische of feitelijke oorzaken dan de hierboven genoemde over-

eenkomsten ontstaan, zoals het deponeren van een merk of het ongestoorde gebruik daarvan;

12. O. dat, wanneer ondernemersafspraken vóór de inwerkingtreding van het Verdrag tot stand kwamen, het nodig — en voldoende — is dat zij hun werking nog na bedoeld tijdstip uitoefenen;

13. O. dat een ondernemersafpraak slechts onder artikel 85, Ie lid, valt indien zij de handel tussen de Lid-Staten merkbaar beïnvloedt en de mededinging op de gemeenschappelijke markt beperkt;

14. O. dat met het verzoek om interpretatie voorts nog wordt beoogd een uitspraak te verkrijgen over de vraag wanneer de uitoefening van een merkrecht met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar en krachtens artikel 86 van het Verdrag verboden is;

15. O. dat blijkens de tekst van deze bepaling de elementen van het daarin verboden feit de volgende zijn: het bestaan van een machtspositie, het misbruik daarvan en de mogelijkheid dat de handel tussen de Lid-Staten daardoor ongunstig wordt beïnvloed;

16. dat allereerst moet worden vastgesteld, dat de houder van een merk geen „machtspositie” in de zin van artikel 86 inneemt uit hoofde van het enkele feit dat hij in staat is derden te verbieden van hetzelfde merk voorziene producten op het gebied van een Lid-Staat af te zetten; dat, nu genoemd artikel eist dat de daarin bedoelde positie een „wezenlijk deel” van de gemeenschappelijke markt bestrijkt, voorts nog wordt verlangd dat bedoelde houder in staat is de handhaving van een effectieve mededinging op een aanzienlijk deel van de desbetreffende markt te belemmeren, zulks gelet met name op de eventuele aanwezigheid en de positie van producenten of handelaren die soortgelijke of substitutieproducten afzetten;

17. dat, voor wat het misbruik van een machtspositie betreft, weliswaar het niveau van de prijs van een produkt nog niet noodzakelijkerwijs een zodanig misbruik behoeft te verraden, doch een bijzondere, zakelijk niet gerechtvaardigde, hoogte niettemin een beslissende aanwijzing kan vormen;

#### Ten aanzien van de kosten

18. O. dat de kosten van de Commissie en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden die hun opmerkingen in de onderhavige instantie hebben voorgedragen, niet terugvorderbaar zijn en, daar de procedure ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding het karakter draagt van een incident voor de nationale rechterlijke instantie, de kostenbeslissing aan deze rechter staat; gezien de stukken;

gehoord het rapport van de rechter-rapporteur; gehoord de mondelinge opmerkingen van partijen in het hoofdgeding en van de Commissie der Europese Gemeenschappen; gehoord de conclusie van de advocaat-generaal; gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en met name de artikelen 36, 85, 86 en 177; gelet op het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; gelet op het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; **HET HOF VAN JUSTITIE,**

rechtdoende op de door de Rechtbank te Milaan bij haar beschikking van 12 juni 1970 aan het Hof voorgelegde vragen,

verklaart voor recht:

1° a. Indien met een beroep op het merkrecht de invoer wordt verhinderd van uit verschillende Lid-Staten afkomstige producten welke hetzelfde merk dragen, dan is artikel 85 van het Verdrag van toepassing, wanneer de merkgerechtigden dat merk, of het recht op gebruik daarvan, hebben verkregen ingevolge hetzij tussen henzelf, hetzij met derden gesloten overeenkomsten; b. Wanneer bovengenoemde overeenkomsten vóór de inwerkingtreding van het Verdrag tot stand kwamen, is het nodig — en voldoende — dat zij hun werking nog na bedoeld tijdstip uitoefenen;

2° a. De houder van een merk neemt geen machtspositie in als bedoeld in artikel 86 van het Verdrag uit hoofde van het enkele feit dat hij derden kan verbieden van hetzelfde merk voorziene producten op het gebied van een Lidstaat af te zetten. Hij moet bovendien in staat zijn de handhaving van een effectieve mededinging op een aanzienlijk deel van de desbetreffende markt te belemmeren;

b. Weliswaar behoeft het niveau van de prijs van een produkt nog niet noodzakelijkerwijs misbruik van een machtspositie in de zin van voornoemd artikel te verraden, doch een bijzondere, zakelijk niet gerechtvaardigde, hoogte kan niettemin een beslissende aanwijzing vormen.

(...).

---

#### Conclusie van de Advocaat-Generaal A. Dutheillet de Lamothe.

Het geschil dat ten grondslag ligt aan de vraag waarover U zich heden hebt uit te spreken, kan als volgt worden samengevat.

Een Amerikaanse firma, Mark Allen, gespecialiseerd in toiletartikelen, had in 1931 voor scheercreme een merk Prep gedeponeerd en in 1933 in Italië doen inschrijven. Vervolgens had zij dit merk in 1937 bij een overeenkomst, waarop wij aanstonds zullen terugkomen, voor Italië overgedragen aan de firma Sirena. Bij deze overeenkomst werden, althans volgens het stuk in het dossier, geen fabricageprocédés, technische kennis of „know how” overgedragen. De firma Sirena heeft daarop een artikel vervaardigd, dat onder het merk Prep in Italië in de handel werd gebracht; later vernieuwde zij de inschrijving van dit merk op haar eigen naam en diende zij daarenboven twee merken, bestaande uit de woordaanduiding Prep Good Morning en beeldelementen, in.

Vervolgens gaf de firma Mark Allen op een ons onbekende datum toestemming aan een Duitse firma om haar merk in de Bondsrepubliek te gebruiken. Deze Duitse firma bracht daarop scheercremes onder dezelfde merken in de handel. Zolang deze firma alleen in de Bondsrepubliek verkocht, liet Sirena niets van zich horen, maar toen zij haar producten door bemiddeling van een import-exportfirma, „Novimpex”, in Italië tegen een veel lagere prijs op de markt bracht dan Sirena,

stelde laatst-genoemde tegen de importeur en de wederverkopers een actie in wegens inbreuk op de drie door haar gedeponeerde merken. De raadslieden van de importeurs voerden voor de rechtbank te Milaan als verweer aan dat de artikelen 85 en 86 in de weg stonden aan de uitoefening van de rechten die de firma Sirena zeide te ontlelen aan haar in 1937 met Mark Allen gesloten overeenkomst enerzijds en meer in het algemeen aan de Italiaanse merkenwetgeving anderzijds.

In dit geding heeft de Italiaanse rechter U om uitlegging verzocht inzake de volgende vragen:

1) Zijn de artikelen 85 en 86 al dan niet van toepassing op de gevolgen, voortvloeiende uit een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst tot overdracht van een merk?

2) Moeten de genoemde artikelen 85 en 86 al dan niet worden uitgelegd in die zin dat het de eigenaar van een merk dat in een Lid-Staat wettig is gedeponeerd, niet vrijstaat met een beroep op het daaraan verbonden absolute recht derden te verbieden uit andere landen der Gemeenschap produkten in te voeren, die in het land van oorsprong wettig van hetzelfde merk waren voorzien?

Deze vragen geven aanleiding tot een inleidende opmerking. Eén van de moeilijkheden in deze zaak is dat tenminste drie belangrijke materiële vragen tot dusver door de nationale rechter niet zijn beantwoord, namelijk:

1. Of de merkrechten waarop Sirena zich beroept, geheel of gedeeltelijk afgeleide rechten — om de terzake gebruikelijke terminologie te bezigen — dan wel uit eigen hoofde verkregen rechten zijn.

2. Of, gelet op de Italiaanse wetgeving en rechtspraak, nevenimport onder een in het buitenland rechtmatig ingeschreven merk als inbreuk moet worden beschouwd; zoals bekend, lopen de meningen in de nationale rechtspraak op dit punt sterk uiteen en schijnen zij zelfs aan verandering onderhevig, zoals reeds moge blijken uit een recent arrest d.d. 17 april 1969 van de Franse Cour de Cassation in de zaak Société Radio Téléhall. Dit arrest schijnt een wending in te luiden, in de op dit punt overeenstemmende Franse en Italiaanse rechtspraak, welke tot dusver overigens sterk afweek van die in de vier overige Lid-Statens.

3. Tenslotte of Sirena, gelet op de toenmalige Italiaanse wetgeving, wel afgeleide rechten kon ontlelen aan de in 1937 met Mark Allen gesloten overeenkomst, die immers geen enkele overdracht van know how scheen mee te brengen. Partijen zijn op dit punt uitvoerig ingegaan.

De behandeling van deze problemen staat alleen ter competentie van de nationale rechter; waar derhalve onzekerheid bestaat omtrent enkele materiële gegevens van het onderhavige geding, zult U de Italiaanse rechter onzes inziens alleen met vrucht van antwoord kunnen dienen, indien U dit zo formuleert dat hij wordt voorgelicht over de juiste strekking van het gemeenschapsrecht, ongeacht de wijze waarop hij de verschillende, zojuist geschetste materiële problemen wil oplossen. Na deze inleidende opmerking stellen wij

U voor Uw antwoord op drie punten toe te spitsen, waarbij de volgorde van de door de Italiaanse rechter gestelde vragen niet strikt wordt aangehouden.

Ten eerste dient hem naar onze mening duidelijk te worden gemaakt, dat op merkengebied dezelfde beginselen gelden die reeds ter zake van octrooien in Uw rechtspraak werden ontwikkeld, namelijk dat de rechten welke door de wetgeving van een Lid-Staat aan de eigenaar van een merk worden toegekend, in hun bestaan weliswaar geenszins zijn aangetast door de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome, maar dat de bepalingen van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag wel de uitoefening dier rechten kunnen beperken.

Onder het tweede en derde punt dient dit laatste voor de nationale rechter nader te worden toegelicht met een uiteenzetting van enkele der voornaamste gevallen, waarin de uitoefening van de rechten die de eigenaar van een merk toekomen, binnen de werkingssfeer van de artikelen 85 en 86 vallen.

Elk van deze drie punten moge ik thans nader bezien.

I. Ten aanzien van het eerste punt menen wij, dat het in Uw arrest Parke Davis gestelde beginsel voor octrooien mede dient te gelden in het merkenrecht. Zoals U zich herinnert, houdt dit beginsel in, dat de door een nationale wetgeving verleende rechten onverkort zijn blijven bestaan, ook al kan de uitoefening hiervan worden beperkt door de voorschriften van het Verdrag van Rome. Wel gelden de economische en — wij zouden zeggen — bijna morele of althans menselijke redenen die voor deze oplossing op octrooigebied pleiten, veel minder sterk in het merkenrecht; wij willen U dan ook niet verhelen dat wij een ogenblik hebben gearzeld U voor te stellen de octrooi-oplossing ook op merken toe te passen. Zowel de octrooi-bescherming als de merkenbescherming, die in de nationale wetgeving worden verleend, vloeien in feite beide voort uit dezelfde territorialiteitsgedachte. Nu kost het al enige inspanning om deze gedachte in overeenstemming te brengen met de fundamentele beginselen en de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt op het gebied van het vrije verkeer van goederen. In het merkenrecht vergt dit echter een grotere inspanning dan in het octrooirecht. ^ De belangen die de octrooiwetgeving beoogt te beschermen, wegen economisch en ook menselijk immers zwaarder dan die welke het merkenrecht waarborgt. Bij octrooien vindt de bescherming haar rechtvaardiging in het belang van de maatschappij om degenen die naar vernieuwingen in de wetenschap en de techniek speuren en wier ontdekkingen dikwijls de vrucht zijn van jarenlang onderzoek, veelal aanzienlijke investeringen en een voortdurende geestesinspanning, te begunstigen en te beschermen.

Deze overwegingen spelen op merkengebied uiteraard veel minder. Oorspronkelijk was het merkenrecht bedoeld als kwaliteitsgarantie voor de gebruiker, maar momenteel wordt het hoe langer hoe meer — zoals ook uit de ontwikkeling van de nationale wetgevingen blijkt — een gewoon publiciteitsmiddel. Op menselijk vlak lijdt het geen twijfel dat de eventuele schuld van de gemeenschap jegens de „uitvinder" van de naam Prep Good Morning toch wel van totaal ander gehalte is dan

die welke de mensheid jegens de uitvinder van peniciline verbindt. In economisch opzicht ligt de zaak iets anders. Al vereist de totstandkoming van een merk, behoudens buitengewone omstandigheden, niet zoveel investeringen en tijd als een octrooi, toch mag men één aspect niet over het hoofd zien, namelijk de publiciteitskosten. Uit recente studies in de Verenigde Staten blijkt, dat van de totale kosten van enkele belangrijke verbruiksgoederen tot 50% voor rekening kan komen van de publiciteit. Men kan het betreuren of toejuichen: in ieder geval is in dit verband de vraag gewettigd of de merkenwetgeving niet mede dient om een dergelijke „verlegging van investeringen” — die zich voordoet, wanneer een handelaar kan profiteren van de reclame van een zijner concurrenten voor een bepaald produkt dat het publiek alleen geneigd is te kopen wegens de daaraan gegeven naam — tegen te gaan. Dit economisch argument moet echter niet worden overschat. Enerzijds is de eventuele „verlegging van investeringen” immers eerder het gevolg dan de rechtvaardiging van een bepaalde opzet van het merkenrecht. Indien Sirena naar Duitsland zou willen en kunnen exporteren, zou zij van de reclame van de Duitse firma voor Prep evenzeer profiteren als laatstgenoemde van de Sirena-reclame voor dit merk in Italië. Anderzijds verandert de probleemstelling door de sterk toegenomen verplaatsingsmogelijkheden van de mens in het hedendaagse Europa. De Duitse of Nederlandse huisvrouw is geneigd tijdens haar vakantie in Spanje of Italië het wasmiddel te kopen dat zij door de reclame in haar eigen land heeft horen of zien aanprijzen, zodat de Italiaanse of Spaanse merkeigenaar zijde spint bij de reclamecampagnes van de Nederlandse of Duitse merkeigenaar. Dit ligt voor de hand. Eigenlijk zijn het vooral deze juridische overwegingen die een discriminatie, uit een oogpunt van gemeenschapsrecht, tussen octrooi en merk moeilijk maken. Immers,

1. Evenals het recht van octrooi is het merkrecht een eigendomsrecht, hetgeen inhoudt dat de artikelen 36 en 222 van het E.E.G.-Verdrag, welke U reeds in Uw octrooirechtspraak in aanmerking hebt genomen, ook in het merkenrecht toepassing kunnen vinden.

2. In Uw arrest Grundig van 13 juli 1966 hebt U reeds uitgesproken dat de uitoefening van de uit de nationale wetgeving voortvloeiende merkrechten eventueel kan worden beperkt door het bepaalde in de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, maar dat deze rechten door de instelling van de gemeenschappelijke markt niet in hun bestaan worden geraakt.

De beginselen zijn naar onze mening derhalve gelijk in het octrooirecht en het merkenrecht, al mag de toepassing wellicht iets verschillen.

Om deze redenen stellen wij, in gemoede zonder geestdrift maar juridisch zonder veel aarzeling, U dan ook voor de Italiaanse rechter onder dit eerste punt te antwoorden dat alleen de uitoefening, maar niet het bestaan van de rechten welke de nationale wetgeving aan de eigenaar van een merk toekent, door de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome wordt beïnvloed. n. Onder punt twee van Uw antwoord ware onzes inziens aan te geven, onder welke omstandighe-

den de uitoefening van merkrechten kan worden geraakt door de voorschriften van artikel 85, lid 1, van het Verdrag.

Hier zijn drie mogelijkheden te onderscheiden:

Eerste mogelijkheid: de ingeroepen rechten worden uitsluitend ontleend aan de nationale wetgeving.

Tweede mogelijkheid: de ingeroepen rechten worden althans voor een deel ontleend aan een overeenkomst die er uitsluitend toe strekt of toe leidt dat de cessionaris van een merk de bescherming kan genieten die het nationale recht aan de eigenlijke houder van het merk verleent.

Derde mogelijkheid: de ingeroepen rechten vloeien voort uit een overeenkomst met andere rechten en verplichtingen dan die welke noodzakelijkerwijs uit het nationale merkenrecht voortvloeien, of vormen een geheel met andere overeenkomsten tussen dezelfde partijen dan wel met soortgelijke overeenkomsten tussen de oorspronkelijke eigenaar van het merk en andere licentiehouders en cessionarissen.

Wij zullen deze mogelijkheden nader bezien.

In het eerste geval kan onzes inziens hetzelfde worden vastgesteld als in Uw arrest Parke Davis ten aanzien van octrooien, namelijk dat: a) het merkrecht, op zichzelf genomen en los van iedere daarop betrekking hebbende overeenkomst, niet verwant is aan een der in artikel 85, lid 1, van het Verdrag bedoelde kartels, doch zijn grondslag vindt in een van overheidswege toegekende wettelijke status en derhalve niet de in deze bepaling vereiste kenmerken ener overeenkomst of van een onderling afgestemde gedraging vertoont.

b) het echter niet is uitgesloten dat de bepalingen van dit artikel ook in casu toepassing kunnen vinden, wanneer het tussen ondernemingen afgesproken gebruik van een of meer merken tot een situatie zou leiden die onder de begrippen overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 85, lid 1, kan vallen. In het tweede geval — de ingeroepen rechten worden slechts ontleend aan een overeenkomst die er uitsluitend toe strekt of toe leidt aan de cessionaris of licentiehouders de bescherming te verlenen, die de nationale wetgeving aan de eigenlijke houder van het merk toekent — is de situatie sterk verwant, zo niet identiek, aan het zojuist besproken eerste geval. Voorzover de overeenkomst er immers uitsluitend toe strekt of leidt de cessionaris in het genot te stellen van de rechten die de nationale wetgeving aan de oorspronkelijke eigenaar van het merk heeft of zou hebben verleend, en voorzover deze overeenkomst slechts op zichzelf kan worden beschouwd, kan de positie van de cessionaris nagenoeg gelijk worden gesteld aan die van de oorspronkelijke eigenaar.

In dat geval kan de overeenkomst uit zichzelf niet onder de groep overeenkomsten, bedoeld in artikel 85, lid 1, vallen. Eerst wanneer uit haar verwantschap met andere overeenkomsten zou blijken van een onderling afgestemde gedraging van ondernemingen, zou de vraag kunnen opkomen of deze gedraging de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden en er toe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging

wordt vervalst. In het derde door ons genoemde geval liggen de problemen veel moeilijker.

Dit is dus het geval dat de overeenkomst tot definitieve merkoverdracht of tot merklicentie, hetzij op zichzelf genomen hetzij gezien in verband met andere overeenkomsten tussen dezelfde partijen of met nevenovereenkomsten tussen de oorspronkelijke merkeigenaars en andere cessionarissen of licentiehouders, tot méér strekt of méér ten gevolge heeft dan de verlening van uit de nationale wetgevingen voortvloeiende rechten en verplichtingen aan cessionarissen of licentiehouders.

Dienaangaande bevat Uw rechtspraak reeds enkele aanwijzingen die U naar aanleiding van de onderhavige zaak wellicht wilt herzien en aanvullen. In Uw arrest Grundig heeft U reeds uitgesproken dat de geldigheid van een merklicentieovereenkomst (en hetzelfde geldt „mutatis mutandis” voor een cessieovereenkomst) die nauw verbonden is aan een alleenverkoopovereenkomst, wordt bepaald door de aan artikel 85, lid 1, getoetste geldigheid van deze laatste overeenkomst. Zou men thans echter niet verder mogen gaan? Betoogd is dat de contractuele verhouding waarop Sirena zich beroept of zou kunnen beroepen, onder artikel 85 valt. Immers Novimpex heeft gesteld dat deze verhouding, zowel op zichzelf beschouwd als in samenhang met nevenovereenkomsten van Mark Allen met Franse, Belgische, Nederlandse en Duitse firma's, duidt op het bestaan van overeenkomsten, besluiten of althans onderling afgestemde feitelijke gedragingen, die ingevolge genoemde verdragsbepalingen zijn verboden. Met name wordt in dit verband gewezen op een brief van Mark Allen d.d. 11 juli 1969 aan de eigenaar van het merk Prep in de Bondsrepubliek Duitsland.

Blijkens deze brief gaat Mark Allen ervan uit dat hij aan Franse, Belgische, Nederlandse en Duitse firma's „exclusive distribution rights” heeft overgedragen en dat — wij citeren —: „the rights for the sale and distribution of Prep under Prep trade mark in Italy is (sic) the exclusive rights and licence of Sirena” (de verkoop- en distributierechten voor Prep onder het merk Prep in Italië behoren tot de exclusieve rechten en licentie van Sirena). Volgens Novimpex zou uit deze verklaring, gezien in verband met andere passages uit deze brief, blijken dat de merkoverdrachten door Mark Allen het verbod meebrengen tot uitvoer naar een land — zelfs een Lid-Staat van de Gemeenschap — waar dit merk eveneens is overgedragen.

Naar onze mening kunt U zich in het kader van een procedure volgens artikel 177 en gezien de vraagstelling, niet ten gronde over deze stelling uitspreken. Doch wellicht zoudt U de Italiaanse rechter enkele aanknopingspunten kunnen geven voor het geval hij zich geroepen mocht voelen het gemeenschapsrecht uit te leggen om in de voor hem dienende zaak een oplossing te vinden. Wij menen dit temeer omdat de Commissie naar aanleiding van een procedure voor deze zelfde rechter een standpunt inzake een soortgelijk probleem moest bepalen. Het ging daar over de invoer door een importfirma van elektrische scheerapparaten onder het merk Remington, waartegen de merkeigenaar in Italië

— de firma „Remington Rand Italia” die ook scheerapparaten vervaardigde — trachtte op te komen.

De Commissie, aan wie de zaak in de loop van het geding werd voorgelegd, deelde — volgens het Bulletin der Gemeenschappen no. 8 van 1969, blz. 44—45 — de betrokken ondernemingen mede „dat bij de merklicentieovereenkomst, zoals zij door partijen was uitgelegd en toegepast, een zekere twijfel rijst ten aanzien van haar verenigbaarheid met artikel 85 van het Verdrag. Het gebruik dat daarvan jegens de nevenimporteurs was gemaakt, viel namelijk niet onder vervolging van namaak, omdat de elektrische scheerapparaten die hij in Italië had ingevoerd, op rechtmatige wijze een authentiek „Remington”-merk droegen, maar had ten doel hem te verhinderen scheerapparaten uit andere landen van de Gemeenschappelijke Markt in Italië in te voeren. Aldus toegepast, beïnvloedde de overeenkomst die de vennootschap „Remington Rand Italia” een volstrekte gebiedsbescherming verzekerde, de handel tussen Lid-Staten ongunstig en beperkte zij de mededinging in de betrokken produkten, door doelstellingen na te streven die vreemd waren aan de functie van het merk” — einde van het citaat. In het onderhavige geval ligt de zaak weliswaar in zoverre anders, dat „Remington Rand Italia” een dochteronderneming van de Amerikaanse vennootschap is, wat bij Sirena niet zo schijnt te zijn, maar de rechtbank te Milaan, die deze beschikking stellig kent — hoewel zij door een vergelijk tussen partijen na de mededeling der Commissie daaruit geen consequenties meer hoefde te trekken — zou wellicht verwonderd zijn als U haar geen enkele aanwijzing zou geven, waaruit zij zou kunnen afleiden of U de beginselen voor interpretatie van het gemeenschapsrecht, waarvan de Commissie bij haar standpunt in bovenbedoelde zaak is uitgegaan, juridisch juist acht.

Wij stellen U derhalve voor, de Italiaanse rechter althans enige voorlichting te geven over de strekking van de gemeenschapsrechtelijke bepalingen, waarmee hij rekening zou kunnen houden bij de beoordeling van het door Novimpex ontwikkelde betoog. In dit opzicht zoudt U zich onzes inziens kunnen beperken tot vier overwegingen, waarvan enkele reeds besloten liggen in door U gewezen arresten:

1. Indien overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die tot een afscheiding van markten binnen de Gemeenschap leiden, de handel tussen Lid-staten ongunstig beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging in de betrokken produkten wordt beperkt, streven zij doelstellingen na, die vreemd zijn aan de functie van het merk en beroven zij bijgevolg de merkeigenaar van de bescherming die hij hetzij op grond van contractuele bepalingen hetzij ingevolge de nationale wetgeving zou genieten. In feite is dit het beginsel dat in Uw arrest Grundig werd gesteld.
2. Bij de toetsing van de strekking en de gevolgen van contractuele bepalingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen aan artikel 85, lid 1, dient de rechter deze niet alleen afzonderlijk te bezien, maar tevens acht te slaan op het bestaan van andere overeenkomsten of bindingen, van welke aard ook, tus-

sen de betrokken partijen evenals op het bestaan van soortgelijke overeenkomsten, in zoverre al deze overeenkomsten of feitelijke gedragingen in hun onderlinge samenhang de mededinging kunnen beperken. Tot ditzelfde oordeel bent U gekomen in Uw arrest *Brasserie de Haecht* d.d. 12 december 1967, *Jurisprudentie Deel XIII*, blz. 512.

3. Bij het onderzoek van de vraag of overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, die gebiedsbescherming meebrengen, de handel tussen Lidstaten beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt beperkt of vervalst, moet de rechter rekening houden met het feitelijke verband, waarin deze overeenkomsten en gedragingen moeten worden geplaatst, en in het bijzonder met de positie van de verbruikers op de markt voor de betrokken produkten in het gebied dat onder de territoriale bescherming valt. Tot deze uitspraak kwam U reeds in Uw arrest *Franz Volk* d.d. 9 juli 1969, *Jurisprudentie Deel XV*, blz. 295.

4. Tenslotte zult U in Uw antwoord op de eerste vraag van de rechtbank te Milaan onzes inziens tevens moeten opmerken, dat artikel 85, evenals trouwens artikel 86 van het Verdrag, ook dan toepassing kan vinden, als de overeenkomsten die aan de litigieuze situatie ten grondslag liggen, weliswaar vóór de inwerkingtreding van het Verdrag of van de communautaire regeling tot stand zijn gekomen, doch daarna nog effect zijn blijven sorteren. Naar onze mening is de vraag of overeenkomsten die onder artikel 85 of 86 van het Verdrag kunnen vallen, vóór of na het Verdrag of de afgeleide gemeenschapsregeling tot stand zijn gekomen, uitsluitend van belang voor de verplichtingen van de contractpartijen jegens de Commissie en voor de bevoegdheden der Commissie ten aanzien van die overeenkomsten. De vraag is daarentegen niet van invloed op de toepassing van artikel 85, lid 1, en artikel 86, wat de gevolgen dier overeenkomsten na de inwerkingtreding van het Verdrag of van de afgeleide gemeenschapsregeling betreft.

III. Tenslotte zouden wij U willen voorstellen als derde punt van Uw antwoord aan de Italiaanse rechtbank enkele aanduidingen te geven over de wijze waarop de uitoefening van het merkrecht kan worden beïnvloed door artikel 86 van het Verdrag. Op dit punt stellen wij U voor U even bondig uit te spreken als in Uw arrest *Parke Davis* dat over dezelfde vraag ten aanzien van het octrooirecht gaat. Stellig zult U vroeger of later de gelegenheid krijgen Uw antwoord te verfijnen en met name een standpunt te bepalen inzake het begrip machtspositie of hetgeen in de moderne Anglosaksische kartelterminologie „the relevant market” wordt genoemd. Naar onze mening behoeft U dit echter thans nog niet te doen, en wel om twee redenen: ten eerste vraagt de Italiaanse rechter het U niet en, hoewel artikel 86 in zijn vraag wordt vermeld, gaat het hem blijkens de gehele formulering van de vraag vooral om artikel 85; ten tweede laten de omstandigheden waaronder U thans in het kader van artikel 177 werd geadieerd, bezwaarlijk een beschouwing van alle vragen in verband met het begrip „relevant market” toe. Uitgaande van de arresten *Grundig* en *Parke Davis*,

stellen wij U derhalve voor te volstaan met de volgende aanwijzingen: Het in artikel 86 van het Verdrag verboden feit vereist de cumulatie van drie elementen: het bestaan van een machtspositie, het misbruik hiervan en de mogelijkheid dat de handel tussen Lid-Staten hierdoor ongunstig wordt beïnvloed. Al mag het merkenrecht aan de merkeigenaar een bijzondere bescherming binnen een Staat verschaffen, toch wil dit nog niet zeggen dat met de uitoefening van de aldus verleende rechten de drie genoemde elementen zijn verenigd. Dit kan alleen anders worden, wanneer de toepassing van het octrooi zou ontaarden in een misbruik maken van deze bescherming. Aangezien het bestaan van een recht van octrooi momenteel uitsluitend door de nationale wetgeving wordt geregeerd, zou derhalve alleen het gebruik van het octrooi onder het gemeenschapsrecht vallen, voorzover dit gebruik bijdraagt tot het scheppen van een machtspositie, waarvan een zodanig misbruik wordt gemaakt dat de handel tussen Lid-Staten hierdoor ongunstig kan worden beïnvloed. Wij concluderen derhalve dat het Uw Hove behage te verklaren voor recht:

1. De door de wetgeving van een Lid-Staat aan de merkeigenaar verleende rechten worden in hun bestaan niet geraakt door de verbodsbepalingen van de artikelen 85, lid 1, en 86 van het Verdrag. Indien echter door misbruik van deze rechten de grenzen van het doel waarvoor zij zijn ingesteld, worden overschreden, ontnemt zulks aan de gemeenschapsrechtelijke mededingingsbepalingen niet haar werking.

2. Overeenkomsten waarbij een onderneming het uitsluitende gebruik van een merk in een Lid-Staat definitief of voor beperkte tijd overdraagt, houden op zichzelf nog niet de vervulling in van de in artikel 85, lid 1, gestelde voorwaarden voor onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt. Behoudens het bepaalde in artikel 85, lid 3, kunnen de overeenkomsten echter — ongeacht de datum van hun totstandkoming — onder het verbod van artikel 85, lid 1, vallen, indien het op grond van een geheel van objectieve elementen van feitelijke en juridische aard mogelijk wordt geacht dat zij — hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met andere overeenkomsten — de handel tussen Lid-Staten ongunstig beïnvloeden en hetzij ertoe strekken hetzij ten gevolge hebben, dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

3. De uitoefening der door de nationale wetgeving aan de merkeigenaar toegekende rechten kan, behalve in geval van misbruik van een machtspositie, op zichzelf niet onder artikel 86 van het Verdrag vallen.