

Hof van Justitie EG, 22 juni 1994, Ideal Standard**MERKENRECHT****Vrij verkeer - uitputting**

- [Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen inroepen merkenrecht bij gebruik van merk dat door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd](#)

Vrij verkeer van goederen staat in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een produkt dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd. [...]

34. De artikelen 30 en 36 staan dus in de weg aan de toepassing van een nationale wet die de merkgerechtigde in de staat van invoer het recht geeft, zich te verzetten tegen de verhandeling van produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in de staat van uitvoer in het verkeer zijn gebracht. Dit zogeheten uitputtingsbeginsel sorteert effect, wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Verscheidene situaties zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenverteenwoordiger. [...]

37. In de bovenomschreven situaties (r.o. 34) brengt vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Zoals het Hof in het [arrest Hag II](#) verklaarde, dient het merk, om zijn rol te kunnen vervullen, de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene produkten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (r.o. 13). In alle bovengenoemde gevallen is er sprake van controle door een en dezelfde eenheid: het concern in het geval van produkten die door een dochtermaatschappij in het verkeer worden gebracht; de fabrikant in het geval van produkten die door de alleenverteenwoordiger worden verhandeld, en de licentiegever in het geval van produkten die door een licentiehouder op de markt worden gebracht. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de produkten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. De herkomst die het merk moet garanderen, is dezelfde: zij wordt niet bepaald door de persoon van de vervaardiger, maar door het centrum van waaruit de vervaardiging wordt

geleid (zie de toelichting bij het Benelux-Verdrag en de eenvormige wet, Benelux Publikatieblad 1962-2, blz. 36).

38. Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de produkten en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. Een nationale wet die de licentiegever de mogelijkheid zou bieden, zich met een beroep op de slechte kwaliteit van de produkten van de licentiehouder tegen de invoer van die produkten te verzetten, zou derhalve wegens strijd met de artikelen 30 en 36 buiten toepassing moeten worden gelaten: indien de licentiegever de vervaardiging van produkten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. Is de vervaardiging van produkten binnen een zelfde concern gedecentraliseerd en vervaardigen de in de onderscheiden Lid-Staten gevestigde dochtermaatschappijen produkten waarvan de kwaliteit is aangepast aan de bijzonderheden van de desbetreffende nationale markt, dan zou een nationale wet op grond waarvan het een tot het concern behorende dochtermaatschappij zou zijn toegestaan, zich met een beroep op die kwaliteitsverschillen tegen de verhandeling op haar gebied van door een zustermaatschappij vervaardigde produkten te verzetten, eveneens buiten toepassing moeten worden gelaten. De artikelen 30 en 36 dwingen het concern, de consequenties van zijn keuze te dragen.

- [Geen uitputting van merkrechten indien merkrechten in twee lidstaten op grond van vrijwillige opsplitsing in handen zijn van verschillende onafhankelijke personen](#)

Een afgrenzing van de markten indien een merk in twee lid-staten van de Gemeenschap in handen is van verschillende personen die geen enkele economische band met elkaar hebben, heeft het Hof reeds in het arrest Hag II aanvaard. Daar dat arrest betrekking had op een situatie waarin de eenheid van houderschap als gevolg van een sekwestratiemaatregel was verbroken, is echter betoogd, dat een en ander in geval van vrijwillige opsplitsing niet opgaat. Er is geen sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming "Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van goederen onder de aanduiding "Ideal Standard" verzet.

Vindplaatsen: NJ 1995, 480, m.nt Verkade; Jur. 1994, p. I-2757

Hof van Justitie EG, 22 juni 1994

(Due, Mancini, Moitinho de Almeida, Díez de Velasco, Kakouris, Joliet, Schockweiler, Rodríguez Iglesias, Zuleeg, Kapteyn, Murray)

In zaak C-9/93,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Oberlandesgericht Duesseldorf (Bondsrepubliek Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

IHT Internationale Heiztechnik GmbH

U. Danzinger

en

Ideal-Standard GmbH

Wabco Standard GmbH

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: O. Due, president, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida en M. Díez de Velasco, kamerpresidenten, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn en J. L. Murray, rechters,

advocaat-generaal: C. Gulmann

griffier: D. Lousterman-Hubeau, hoofdadministrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Ideal-Standard GmbH en Wabco Standard GmbH, de vennootschap waaraan eerstgenoemde het beheer van haar bedrijf heeft verpacht (hierna: "Ideal-Standard GmbH"), vertegenwoordigd door W. Tilmann, advocaat te Duesseldorf,

- IHT Internationale Heiztechnik GmbH en U. Danzinger (hierna: "IHT"), vertegenwoordigd door U. Doepner, advocaat te Duesseldorf,

- de Duitse regering, vertegenwoordigd door C.-D. Quassowski, Regieringsdirecteur bij het Bondsministerie van Economische zaken, A. Dittrich, Regieringsdirecteur bij het Bondsministerie van Justitie, en A. von Muehlendahl, Ministerialrat bij dat ministerie, als gemachtigden,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. D. Colahan, Treasury Solicitor, als gemachtigde, en M. Silverleaf, Barrister,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A. Bardenhewer en P. van Nuffel, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Ideal-Standard GmbH en Wabco Standard GmbH, IHT en U. Danzinger, de Duitse regering, de Britse regering, vertegenwoordigd door J. D. Colahan en S. Richards, Barrister, en de Commissie ter terechtzitting van 5 oktober 1993,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 februari 1994](#),

het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 15 december 1992, ingekomen bij het Hof op 12 januari 1993, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, ten einde te kunnen

beoordelen, of beperkingen van het gebruik van een benaming, in een situatie waarin een concern van ondernemingen via zijn dochtermaatschappijen in verscheidene Lid-Staten van de Gemeenschap houder was van een merk bestaande uit die benaming, en dat merk slechts voor één Lid-Staat en voor enkele van de producten waarvoor het was ingeschreven, is overgedragen aan een niet tot het concern behorende onderneming, verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht.

2. Die vraag is gesteld in een geding tussen Ideal-Standard GmbH en IHT Internationale Heiztechnik GmbH (hierna: "IHT"), beide gevestigd in Duitsland, over het gebruik in dat land van het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties die in Frankrijk worden vervaardigd door de moedermaatschappij van IHT, de Compagnie internationale de chauffage (hierna: "CICh").

3. Tot 1984 was het concern American Standard via zijn Duitse en zijn Franse dochtermaatschappij - Ideal-Standard GmbH en Ideal-Standard SA - in Duitsland en in Frankrijk houder van het merk "Ideal Standard" voor sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties.

4. In juli 1984 verkocht de Franse dochtermaatschappij van dat concern, Ideal-Standard SA, het merk voor verwarmingsinstallaties samen met haar afdeling "verwarming" aan de Société générale de fonderie (hierna: "SGF"), een Franse onderneming waarmee zij geen enkele band had. Die merkoverdracht gold voor Frankrijk (daaronder begrepen de overzeese departementen en gebiedsdelen), Tunesië en Algerije.

5. Die overdracht vond tegen de volgende achtergrond plaats. Sedert 1976 had Ideal-Standard SA te kampen met financiële problemen. In het kader van een jegens haar gestarte akkoordprocedure sloten de aangestelde bewindvoerders een pachtovereenkomst met een andere Franse vennootschap, die was opgericht door, onder meer, SGF. Die vennootschap zette de productie- en verkoopactiviteiten van Ideal-Standard SA voort. In 1980 liep de pachtovereenkomst af. De resultaten van de afdeling "verwarming" van Ideal-Standard SA bleven onbevredigend. Daar SGF er belang bij had, die afdeling te handhaven en de betrokken producten in Frankrijk onder het merk "Ideal Standard" te blijven verkopen, droeg Ideal-Standard SA, zoals in de voorgaande rechtsoverweging is uiteengezet, de desbetreffende productie-eenheden en het merk over aan SGF. Nadien droeg SGF het merk over aan een andere Franse vennootschap, CICh, die evenals zijzelf deel uitmaakt van het Franse concern Nord-Est en geen banden heeft met het concern American Standard.

6. Daar IHT de door CICh in Frankrijk vervaardigde verwarmingsinstallaties in Duitsland verhandelde onder het merk "Ideal Standard", stelde Ideal-Standard GmbH tegen deze onderneming een vordering wegens merkinbreuk en onrechtmatig gebruik van haar handelsnaam in. Ideal-Standard GmbH, in Duitsland nog steeds rechthebbende op het merk "Ideal Standard" voor zowel sanitaire artikelen als verwarmingsinstallaties, heeft in 1976 de productie en verkoop van verwarmingsinstallaties gestaakt.

7. Met haar vordering wilde Ideal-Standard GmbH IHT doen verbieden, in Duitsland verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" te verkopen en dit merk op diverse handelsdocumenten aan te brengen.

8. Het Landgericht Düsseldorf, dat in eerste aanleg van de vordering kennis moest nemen, wees deze bij vonnis van 25 februari 1992 toe.

9. In de eerste plaats achtte het Landgericht gevaar voor verwarring aanwezig: het gebruikte teken - de benaming "Ideal Standard" - is identiek en de produkten vertonen voldoende raakpunten om de betrokken gebruikers, die er hetzelfde teken op aangebracht zien, te doen geloven, dat zij van dezelfde onderneming komen.

10. Het Landgericht was voorts van mening, dat er in casu geen enkele reden was om gebruik te maken van zijn bevoegdheid, het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een vraag over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag voor te leggen. Na de essentie van 's Hofs arresten van 3 juli 1974 (zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731; hierna: "arrest HAG I" (NJ 1975, 159;red.)) en 17 oktober 1990 (zaak C-10/89, HAG GF, Jurispr. 1990, blz. I-3711; hierna: "arrest HAG II" (NJ 1992, 743; red.)) in herinnering te hebben gebracht, verklaarde het namelijk, dat uit 's Hofs overwegingen in laatstgenoemd arrest "genoegzaam blijkt, dat aan de leer van de gemeenschappelijke oorsprong elke grond is komen te ontvallen, niet alleen in de situatie waarover het Hof zich toen had uit te spreken, te weten gedwongen onteigening in een Lid-Staat, maar ook in het geval van vrijwillige opsplitsing van een merkrecht dat oorspronkelijk in handen van één persoon was, de casus van de onderhavige zaak".

11. IHT ging van dit vonnis in beroep bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, dat zich onder verwijzing naar het arrest HAG II afvroeg of, zoals het Landgericht had geoordeeld, de onderhavige zaak, wat het gemeenschapsrecht betreft, op dezelfde wijze moet worden opgelost.

12. Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft het Hof derhalve de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

"Is er sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming "Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van waren onder het merk "Ideal Standard" verzet?"

13. Niet betwist wordt, dat een verbod aan IHT om in Duitsland de benaming "Ideal Standard" te gebruiken voor verwarmingsinstallaties, een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag zou zijn. Het gaat er dus om,

of dat verbod uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag kan worden gerechtvaardigd.

14. Ter verduidelijking van de juridische context van de door de nationale rechter gestelde vraag, moeten eerst enkele hoofdlijnen van het merkenrecht en van 's Hofs rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36 van het Verdrag in herinnering worden gebracht.

De gelijksoortigheid van de produkten en het verwarringsgevaar

15. Het [arrest HAG II](#), waarvan de verwijzende rechter zich afvraagt, of het op het hoofdgeding van toepassing is, had betrekking op een geval waarin niet alleen de benaming identiek was, maar door de betrokken partijen ook identieke produkten werden verhandeld. In het onderhavige geval gaat het daarentegen om het gebruik van een identiek teken voor verschillende produkten: door zich te beroepen op haar inschrijving van het merk "Ideal Standard" voor sanitaire artikelen, tracht Ideal-Standard GmbH het gebruik van dat merk voor verwarmingsinstallaties te verhinderen.

16. Vaststaat, dat de uit een beschermd merk voortvloeiende verbodsaanspraak, ongeacht of deze is gebaseerd op de inschrijving van het merk dan wel een andere grondslag heeft, niet beperkt is tot de produkten waarvoor het merk is verkregen. Het merkenrecht heeft immers tot doel, de merkgerechtigde te beschermen tegen manoeuvres van derden die, door het creëren van gevaar voor verwarring bij de consument, van de reputatie van het merk zouden trachten te profiteren (zie [arrest van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, r.o. 7](#)). Dit verwarringsgevaar kan worden gecreëerd door het gebruik van een identiek teken voor andere produkten dan die waarvoor - door inschrijving of langs een andere weg - een merkrecht is verkregen, voor zover de betrokken produkten voldoende raakpunten vertonen om bij de gebruikers, die er hetzelfde teken op aangebracht zien, de mening te doen postvatten, dat zij van dezelfde onderneming, afkomstig zijn. De gelijksoortigheid van de produkten is dus een element van het begrip "verwarringsgevaar" en moet worden beoordeeld met inachtneming van het doel van het merkenrecht.

17. De Commissie waarschuwt in haar opmerkingen tegen een te ruime uitlegging van "verwarringsgevaar" en "gelijksoortigheid van produkten", zoals de Duitse rechterlijke instanties aan deze begrippen hebben gegeven. Een dergelijke ruime uitlegging kan haars inziens tot beperkingen van het vrije goederenverkeer leiden, die niet door artikel 36 worden gedekt.

18. Met betrekking tot de periode vóór de inwerkingtreding van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1) - die ingevolge artikel 1 van beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35) werd uitgesteld tot 31 december 1992 -, waarin de feiten van het hoofdgeding zich hebben afgespeeld, heeft het Hof in zijn arrest van 30 november 1993 (zaak C-317/91, Deutsche Renault, Jurispr. 1993, blz. I-6227) verklaard, dat "de vaststelling

van de criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald, of er gevaar voor verwarring bestaat, tot de modaliteiten van de bescherming van het merkrecht behoort, die (...) door de nationale rechtsregels worden bepaald" (r.o. 31), en dat "het gemeenschapsrecht geen enge uitlegging van het begrip verwarringsgevaar voorschrijft" (r.o. 32).

19. Gelijk het Hof evenwel in hetzelfde arrest overwoog, moeten bij de toepassing van het nationale recht de in artikel 36, tweede zin, van het Verdrag gestelde grenzen in acht worden genomen: er mag geen sprake zijn van willekeurige discriminatie of van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten. Van een verkapte beperking van de handel zou in het bijzonder sprake zijn, indien de nationale rechter bij de beoordeling of de produkten gelijksoortig zijn, willekeurig te werk zou gaan. Zodra toepassing van de nationale wet, waar het gelijksoortigheid van de produkten betreft, een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel zou opleveren, zou de invoerbelemmering in geen geval uit hoofde van artikel 36 kunnen worden gerechtvaardigd. Daarbij komt, dat indien de bevoegde nationale rechter uiteindelijk zou concluderen, dat de betrokken produkten niet gelijksoortig zijn, er geen sprake zou zijn van een invoerbelemmering die uit hoofde van artikel 36 kan worden gerechtvaardigd.

20. Met inachtneming van deze restricties, staat het aan de verwijzende rechter om te beoordelen, of de betrokken produkten gelijksoortig zijn. Daar het hier een vraag betreft, waarvoor feiten moeten worden vastgesteld, waarvan de nationale rechter als enige rechtstreeks kennis heeft en die dus in zoverre aan 's Hof's bevoegdheid krachtens artikel 177 is onttrokken, moet het Hof er wel van uitgaan, dat er gevaar voor verwarring bestaat. Voor het onderzoek van het vraagstuk moet dus worden aangenomen dat de produkten waarvoor het merk is overgedragen en de produkten waarvoor de in Duitsland ingeroepen inschrijving geldt, identiek waren.

Het territoriale en onafhankelijke karakter van nationale merkrechten

21. Daar het in casu gaat om een situatie waarin het merk voor slechts één staat is overgedragen, en om de vraag of de oplossing die in het arrest HAG II is gekozen in verband met de opsplitsing van een merk als gevolg van een sekwestratiemaatregel, ook geldt in geval van vrijwillige opsplitsing, moet, zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan, allereerst in herinnering worden gebracht, dat nationale merkrechten niet alleen territoriaal gebonden zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar zijn.

22. Nationale merkrechten zijn in de eerste plaats territoriaal gebonden. Dit territorialiteitsbeginsel, dat in de internationale verdragen wordt erkend, houdt in, dat het recht van de staat waar bescherming van een merk wordt verlangd, de voorwaarden van die bescherming bepaalt. Bovendien kan met het nationale recht slechts worden opgetreden tegen handelingen die op het grondgebied van de betrokken staat zijn verricht.

23. Door bepaalde invoerbeperkingen uit hoofde van bescherming van de intellectuele eigendom toe te staan,

gaat artikel 36 EEG-Verdrag zelf ervan uit, dat in beginsel de wettelijke regeling van de Lid-Staat van invoer van toepassing is op handelingen die op het grondgebied van die staat ten aanzien van het ingevoerde produkt worden verricht. Een op grond van deze wettelijke regeling mogelijke beperking van de invoer zal uiteraard alleen dan aan het verbod van artikel 30 ontkomen, indien zij door artikel 36 wordt gedekt.

24. Nationale merkrechten zijn ook onafhankelijk van elkaar.

25. Dit onafhankelijkheidsbeginsel is verwoord in artikel 6, lid 3, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk gewijzigd te Stockholm op 14 juli 1967 (United Nations Treaties Series, vol. 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: "Unieverdrag van Parijs"), waarin is bepaald: "Een merk, dat op regelmatige wijze is ingeschreven in een land der Unie, wordt beschouwd als onafhankelijk van de merken, die in de andere landen der Unie (...) zijn ingeschreven (...)".

26. Met dit beginsel wordt erkend, dat een merkhouder zijn merkrecht voor één land kan overdragen zonder het tegelijkertijd ook voor andere landen over te dragen.

27. De mogelijkheid van onafhankelijke overdrachten vloeit allereerst impliciet voort uit artikel 6 quater van het Unieverdrag van Parijs.

28. Volgens sommige nationale wettelijke regelingen kan het merk worden overgedragen zonder gelijktijdige overdracht van de onderneming, terwijl andere nog altijd verlangen, dat tegelijk met het merk ook de onderneming wordt overgedragen. In enkele landen werd het vereiste van gelijktijdige overdracht van de onderneming zelf aldus uitgelegd, dat de gehele onderneming moest worden overgedragen, zelfs indien bepaalde onderdelen ervan in andere landen waren gelegen dan het land waarvoor de overdracht diende plaats te vinden. De overdracht van het merk voor één land bracht dus vrijwel automatisch ook de overdracht van het merk voor andere landen mee.

29. Om deze reden is in artikel 6 quater van het Unieverdrag van Parijs gepreciseerd: "Wanneer, volgens de wetgeving van een land der Unie, de overdracht van een merk slechts geldig is, indien zij plaatsheeft tegelijk met de overdracht van de onderneming of handelszaak, waaraan het merk toebehoort, zal het, om deze geldigheid te doen erkennen, voldoende zijn, dat het gedeelte van de onderneming of handelszaak, hetwelk in dat land gelegen is, aan de verkrijger is overgedragen, met het uitsluitend recht om de waren, die het overgedragen merk dragen, daar te lande te verwaarden of te verkopen".

30. Door aldus de overdracht van een merk voor één land zonder gelijktijdige overdracht van het merk in een ander land te vergemakkelijken, onderstelt de aangehaalde bepaling, dat die overdrachten onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden.

31. Het beginsel van de onafhankelijkheid van merken is voorts met zoveel woorden vastgelegd in artikel 9 ter, tweede alinea, van de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, laatstelijk herzien te Stockholm in 1967

(United Nations Treaties Series, vol. 828, nr. 11852, blz. 389), waarin is bepaald: "Het Internationaal Bureau zal eveneens inschrijven een overdracht van het internationale merk voor slechts één of meer der Overeenkomstsluitende landen".

32. De eenvormige regelingen, die het grondgebied van verscheidene Lid-Staten voor het merkenrecht tot één gebied maken, zoals de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (als bijlage gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, Benelux Publikatieblad 1962-2, blz. 57; Protocol van 10 november 1983, Benelux Publikatieblad van 15 december 1983, blz. 72) of verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), bepalen weliswaar, dat de overdracht van een merk voor slechts een deel van het door hen bestreken grondgebied nietig is (zie hieronder, r.o. 53 en 54), doch evenmin als de nationale wettelijke regelingen stellen zij de geldigheid van een merkoverdracht voor het grondgebied waarop zij van toepassing zijn, afhankelijk van de gelijktijdige overdracht van het merk voor het grondgebied van derde staten.

De rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36, het merkenrecht en de parallele importen

33. In vaste rechtspraak is het Hof op basis van de tweede zin van artikel 36 van het Verdrag van oordeel, "dat, waar artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het (...) inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts gedoogt, voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen;

dat ter zake van merken de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door valselijk van dit merk voorziene produkten te verkopen;

dat een belemmering van het vrije verkeer van goederen kan voortvloeien uit het bestaan, in een nationale wetgeving op het stuk van de industriële en commerciële eigendom, van bepalingen inhoudende dat het recht van de merkgerechtigde niet is uitgeput met het in het verkeer brengen van een produkt in een andere Lid-Staat onder bescherming van het merk, zodat de merkgerechtigde zich tegen de invoer in zijn eigen staat van het in een andere staat in het verkeer gebrachte produkt kan verzetten;

dat een dergelijke belemmering niet is gerechtvaardigd, wanneer het produkt in de Lid-Staat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop;

dat immers, indien de merkgerechtigde de invoer van de beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht, zou kunnen verbieden, hij de mogelijkheid zou hebben de nationale markten af te grendelen en al-

dus de handel tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het merk voortvloeiende exclusieve recht te verzekeren" ([arrest van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, Jurispr. 1974, blz. 1183, r.o. 7 tot en met 11](#)).

34. De artikelen 30 en 36 staan dus in de weg aan de toepassing van een nationale wet die de merkgerechtigde in de staat van invoer het recht geeft, zich te verzetten tegen de verhandeling van produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in de staat van uitvoer in het verkeer zijn gebracht. Dit zogeheten uitputtingsbeginsel sorteert effect, wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Verscheidene situaties zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenverteenwoordiger.

35. Uit zowel de nationale als de communautaire rechtspraak zijn talrijke gevallen bekend, waarin het merk aan een dochtermaatschappij of aan een alleenvertegenwoordiger was overgedragen om die ondernemingen in staat te stellen, hun nationale markten tegen parallele importen te beschermen door te profiteren van het feit, dat in sommige nationale rechtsorden op het punt van de uitputting van rechten een restrictieve opvatting werd gehuldigd.

36. De artikelen 30 en 36 maken dergelijke manipulaties van het merkenrecht onmogelijk, daar zij in de weg staan aan de toepassing van nationale wetten die de rechthebbende de mogelijkheid bieden, zich tegen invoer te verzetten.

37. In de bovenomschreven situaties (r.o. 34) brengt vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Zoals het Hof in het [arrest Hag II](#) verklaarde, dient het merk, om zijn rol te kunnen vervullen, de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene produkten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (r.o. 13). In alle bovengenoemde gevallen is er sprake van controle door een en dezelfde eenheid: het concern in het geval van produkten die door een dochtermaatschappij in het verkeer worden gebracht; de fabrikant in het geval van produkten die door de alleenvertegenwoordiger worden verhandeld, en de licentiegever in het geval van produkten die door een licentiehouder op de markt worden gebracht. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de produkten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. De herkomst die het merk moet garanderen, is dezelfde: zij wordt niet bepaald door de persoon van de vervaardiger, maar door het centrum van waaruit de vervaardiging wordt

geleid (zie de toelichting bij het Benelux-Verdrag en de eenvormige wet, Benelux Publikatieblad 1962-2, blz. 36).

38. Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de produkten en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. Een nationale wet die de licentiegever de mogelijkheid zou bieden, zich met een beroep op de slechte kwaliteit van de produkten van de licentiehouders tegen de invoer van die produkten te verzetten, zou derhalve wegens strijd met de artikelen 30 en 36 buiten toepassing moeten worden gelaten: indien de licentiegever de vervaardiging van produkten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. Is de vervaardiging van produkten binnen een zelfde concern gedecentraliseerd en vervaardigen de in de onderscheiden Lid-Staten gevestigde dochtermaatschappijen produkten waarvan de kwaliteit is aangepast aan de bijzonderheden van de desbetreffende nationale markt, dan zou een nationale wet op grond waarvan het een tot het concern behorende dochtermaatschappij zou zijn toegestaan, zich met een beroep op die kwaliteitsverschillen tegen de verhandeling op haar gebied van door een zustermaatschappij vervaardigde produkten te verzetten, eveneens buiten toepassing moeten worden gelaten. De artikelen 30 en 36 dwingen het concern, de consequenties van zijn keuze te dragen.

39. De artikelen 30 en 36 staan derhalve in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een produkt dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd.

De situatie waarin het beginsel "controle van het merk door een en dezelfde eenheid" is doorbroken als gevolg van overdracht van het merk voor slechts één of enkele van de Lid-Staten

40. Het probleem dat de vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf aan de orde stelt, is of bovenstaande beginselen ook gelden wanneer het merk voor slechts één of enkele van de Lid-Staten is overgedragen aan een onderneming die geen enkele economische band met de cedent heeft, en deze laatste zich, in de staat waar hij het merk heeft behouden, verzet tegen de verhandeling van produkten die door de cessionaris van het merk zijn voorzien.

41. Deze situatie moet scherp worden onderscheiden van die waarin de ingevoerde produkten afkomstig zijn van een licentiehouders of een dochtermaatschappij, waaraan het merkenrecht in de staat van uitvoer is overgedragen. Op zichzelf, dat wil zeggen zonder enige economische band tussen cedent en cessionaris, geeft de overdrachtsovereenkomst de cedent namelijk niet de middelen om de kwaliteit van de door de cessionaris in de handel gebrachte en van het merk voorziene produkten te controleren.

42. De Commissie heeft betoogd, dat het concern American Standard, door in Frankrijk het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties over te dragen

aan een niet tot het concern behorende onderneming, stilzwijgend erin heeft toegestemd, dat die onderneming in Frankrijk van dat merk voorziene verwarmingsinstallaties in de handel brengt. Wegens die stilzwijgende toestemming zou het onmogelijk zijn om de verhandeling van verwarmingsinstallaties onder het overgedragen merk in Duitsland te verbieden.

43. Dit standpunt kan niet worden aanvaard. De aan elke overdracht inherente toestemming is niet dezelfde toestemming als die welke wordt vereist opdat het uitputtingsbeginsel effect sorteert. Daarvoor is nodig, dat de rechthebbende in de staat van invoer - al dan niet rechtstreeks - bevoegd is te bepalen, welke produkten in de staat van uitvoer van het merk kunnen worden voorzien, en de kwaliteit van die produkten te controleren. Deze bevoegdheid gaat evenwel te niet, indien hij de controle over het merk door een overdracht aan een derde die geen economische band met hem heeft, verliest.

44. Een afgrenzing van de markten indien een merk in twee Lid-Staten van de Gemeenschap in handen is van verschillende personen die geen enkele economische band met elkaar hebben, heeft het Hof reeds in het arrest Hag II aanvaard. Daar dat arrest betrekking had op een situatie waarin de eenheid van houderschap als gevolg van een sekwestratiemaatregel was verbroken, is echter betoogd, dat een en ander in geval van vrijwillige opsplitsing niet opgaat.

45. Dit standpunt kan niet worden aanvaard, daar het op gespannen voet staat met 's Hof's redenering in het arrest Hag II. In dat arrest begon het Hof met te beklemtonen, dat het merkenrecht "een essentieel onderdeel (is) van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven" (r.o. 13). Daarop memoreerde het de onderscheidende functie van het merk en, in een passage die in rechtsoverweging 37 van dit arrest reeds is aangehaald, de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat het merk die rol kan vervullen. Vervolgens overwoog het, dat bij het bepalen van de draagwijdte van het uitsluitend recht dat het specifieke voorwerp van het merk is, rekening moet worden gehouden met de functie van het merk (r.o. 14). Het beklemtoonde, dat in de hem voorgelegde zaak doorslaggevend was, dat de rechthebbende op het merk in de staat van invoer geen toestemming had gegeven voor het in de staat van uitvoer in de handel brengen van produkten die werden verhandeld door de onderneming die in de staat van uitvoer houder van het merk was (r.o. 15). Hieruit concludeerde het, dat vrij verkeer van de produkten afbreuk zou doen aan de wezenlijke functie van het merk: de consumenten zouden niet meer in staat zijn de oorsprong van het van het merk voorziene produkt vast te stellen, en de merkgerechtigde zou verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een slechte kwaliteit van een produkt, die hem op generlei wijze is aan te rekenen (r.o. 16).

46. Deze overwegingen gelden, zoals de Britse en de Duitse regering terecht hebben beklemtoond en zoals ook het Landgericht Düsseldorf in eerste aanleg heeft geoordeeld, ongeacht of de opsplitsing van het merk

dat oorspronkelijk in handen was van één en dezelfde persoon, het gevolg is van een overheidshandeling dan wel van een contractuele overdracht.

47. IHT in het bijzonder heeft betoogd, dat de merkge-rechtigde die zijn merk in één Lid-Staat overdraagt, terwijl hij het in de overige Lid-Staten behoudt, de con-sequenties moet aanvaarden van het feit dat door die overdracht de onderscheidende functie van het merk wordt verzwakt. Door een overdracht die slechts voor een bepaald gebied geldt, zou de merkgerechtigde vrij-willig ervan afzien om als enige producten van het betrokken merk in de Gemeenschap te verhandelen.

48. Dit argument faalt. Het gaat namelijk eraan voorbij, dat wegens het territoriale karakter van het merkenrecht de functie van het merk moet worden beoordeeld in re-latie tot een bepaald gebied (r.o. 18 van het arrest Hag II).

49. Verder heeft IHT nog aangevoerd, dat de Franse dochtermaatschappij, Ideal-Standard SA zich in Frank-rijk schikt in een situatie waarin producten van verschillende oorsprong (zoals verwarmingsinstallaties en sanitaire artikelen) op een en hetzelfde nationale grondgebied onder een identiek merk kunnen worden verhandeld. Het gedrag van de Duitse dochtermaat-schappij van hetzelfde concern, die zich ertegen verzet dat in Duitsland verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" worden verhandeld, is volgens IHT dan ook onrechtmatig (Duitse tekst: "miszbraüch-lich"; red.)

50. Dit argument kan evenmin worden aanvaard.

51. In de eerste plaats heeft de overdracht uitsluitend voor Frankrijk plaatsgevonden. Zou het betoog van IHT worden aanvaard, dan zou de overdracht van het recht voor Frankrijk uiteindelijk, zoals de Duitse rege-ring heeft opgemerkt, tegelijkertijd een toestemming impliceren om het teken in Duitsland te gebruiken, ter-wijl overdrachten en licenties, gelet op het territoriale karakter van nationale merkrechten, altijd voor een be-paald gebied worden overeengekomen.

52. Nog belangrijker is echter, dat het op grond van het Franse recht, dat de in geding zijnde overdracht be-heerst, geoorloofd is een merk voor slechts enkele van de producten waarvoor het is ingeschreven, over te dragen, zodat gelijksoortige producten van verschillen-de oorsprong op het Franse grondgebied onder hetzelfde merk kunnen circuleren, terwijl het Duitse recht, dat die merkoverdrachten voor slechts enkele producten verbiedt, een dergelijk naast elkaar bestaan van merken tracht te vermijden. Aanvaarding van het betoog van IHT zou ertoe leiden, dat de in de staat van uitvoer geldende regeling ondanks het territoriale ka-rakter van de betrokken rechten wordt uitgebreid tot de staat van invoer, waarvan het recht zich tegen een der-gelijk naast elkaar bestaan van merken verzet.

53. Op grond van de overweging, dat een overdracht aan een cessionaris die geen enkele band met de cedent heeft, binnen een en hetzelfde gebied tot verschillende oorsprongen zou leiden, in welk geval het om de func-tie van het merk te waarborgen, mogelijk zou moeten zijn om de uitvoer van producten van de cessionaris naar het gebied van de cedent, en vice versa, te verbie-

den, zijn volgens de eenvormige regelingen, die dergelijke belemmeringen van het vrije goederenver-keer willen vermijden, overdrachten die slechts voor een deel van het gebied gelden, dat wordt bestreken door de bij deze regelingen ingevoerde merkrechten, nietig. Door het recht om over het merk te beschikken, aldus te beperken, garanderen die regelingen de een-heid van houderschap op het gehele grondgebied waarop zij van toepassing zijn, en verzekeren zij het vrije verkeer van het produkt.

54. Zo bepaalde de eenvormige Beneluxwet op de wa-renmerken, die eenmaking van het grondgebied van de drie staten op het stuk van het merkenrecht beoogde (toelichting, Benelux Publikatieblad 1962-2, blz. 3 en 4), dat vanaf het moment van inwerkingtreding van die wet een merkrecht nog slechts voor de gehele Benelux kon worden verkregen (toelichting, Benelux Publika-tieblad, 1962-2, blz. 14). Daarom is in die wet de bepaling opgenomen, dat merkoverdrachten die niet voor de gehele Benelux gelden, nietig zijn.

55. Ook eerdergenoemde verordening inzake het Ge-meenschapsmerk heeft een unitair merk gecreëerd. Behoudens bepaalde uitzonderingen (zie in dit verband artikel 106, inzake het verbod op het gebruik van ge-meenschapsmerken, en artikel 107, inzake oudere rechten van plaatselijke betekenis), heeft het gemeen-schapsmerk "dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, ver-vallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap moge-lijk" (artikel 1, lid 2).

56. Anders dan de Beneluxwet, treedt het gemeen-schapsmerkenrecht echter "niet in de plaats van het merkenrecht der Lid-Staten" (zie de vijfde overweging van de considerans van de verordening). Het gemeen-schapsmerk is slechts een merk naast de nationale merkrechten. Niets verplicht ondernemingen, een recht op een gemeenschapsmerk te verkrijgen (eveneens vijfde overweging). Bovendien kan het bestaan van eerder verkregen nationale rechten aan de inschrijving van een gemeenschapsmerk in de weg staan. Ingevolge artikel 8 van de verordening kan degene die in slechts één Lid-Staat houder van een merk is, zich namelijk verzetten tegen de inschrijving van een gemeen-schapsmerk door iemand die in alle andere Lid-Staten over een nationaal merkrecht voor dezelfde of soortge-lijke producten beschikt. Deze bepaling kan niet aldus worden uitgelegd, dat zij in de weg staat aan de over-dracht van nationale merken voor slechts één of enkele Lid-Staten van de Gemeenschap. De verordening inza-ke het Gemeenschapsmerk bepaalt dus niet, dat overdrachten van nationale merken voor slechts enkele staten van de Gemeenschap nietig zijn.

57. Een dergelijk rechtsgevolg kan niet bij wege van rechtspraak worden ingevoerd. De opvatting dat de na-tionale wettelijke regelingen, voor zover zij momenteel, gelet op de onafhankelijkheid van nationale merkrecht-en (zie r.o. 25 tot en met 32 van dit arrest), de geldigheid van merkoverdrachten voor het gebied waarop zij van toepassing zijn, niet afhankelijk stellen van de gelijktijdige overdracht van het merk voor de

overige staten van de Gemeenschap, als maatregelen van gelijke werking moeten worden beschouwd die onder artikel 30 vallen en niet uit hoofde van artikel 36 gerechtvaardigd zijn, zou inhouden, dat aan de Lid-Staten een positieve verplichting wordt opgelegd, namelijk dat zij in hun respectieve wettelijke regelingen een voorschrift moeten opnemen volgens hetwelk overdrachten van nationale merken die slechts voor een deel van de Gemeenschap gelden, nietig zijn.

58. Het staat aan de gemeenschapswetgever om de Lid-Staten een dergelijke verplichting op te leggen middels een richtlijn krachtens artikel 100 A EEG-Verdrag, aangezien de opheffing van door het territoriale karakter van nationale merken veroorzaakte belemmeringen noodzakelijk is voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt, dan wel om zelf het betrokken voorschrift rechtstreeks op te nemen in een krachtens dezelfde bepaling vastgestelde verordening.

59. Hieraan zij nog toegevoegd, dat wanneer van elkaar onafhankelijke ondernemingen merken overdragen op grond van een mededingingsregeling tot verdeling van de markten, het in artikel 85 neergelegde verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten van toepassing is, zodat overdrachten die als instrument van de mededingingsregeling worden ingezet, nietig zijn. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk terecht heeft opgemerkt, kan dit voorschrift - met de bijbehorende sanctie - echter niet automatisch op elke overdracht worden toegepast. Om een merkoverdracht te kunnen kwalificeren als een instrument van een door artikel 85 verbonden overeenkomst, moeten de context ervan, de met de overdracht verbonden verbintenissen, de intentie van partijen en de toegezegde tegenprestatie worden onderzocht.

60. (...)

Er is geen sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de art. 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming "Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van goederen onder de aanduiding "Ideal Standard" verzet.

Conclusie van advocaat-generaal Gulmann

van 9 februari 1994.

(...)

Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,

1. Het Oberlandesgericht Duesseldorf heeft het Hof de prejudiciële vraag voorgelegd, of de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag (thans EG-Verdrag) eraan in de weg staan, dat een onderneming die in een Lid-Staat het

recht op een merk bezit, zich verzet tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van waren die van een identiek merk zijn voorzien, wanneer die invoer wordt verricht door een dochtermaatschappij van de onderneming die in de andere Lid-Staat houder is van het identieke merk, dat zij bij overeenkomst heeft verkregen van een zustermaatschappij van de onderneming die zich tegen de invoer verzet.

A De feiten en de voorgelegde vraag

2. American Standard is een Amerikaans concern met dochtermaatschappijen in onder meer Duitsland en Frankrijk. Tot 1976 hield het zich bezig met de productie en de verhandeling van sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties. Een deel van de verwarmingsinstallaties werd geproduceerd in Frankrijk en vervolgens uitgevoerd naar de rest van Europa, met name Italië en Spanje. In 1975-1976 kreeg de verwarmingsbranche van het concern te kampen met financiële problemen, zodat werd besloten de desbetreffende activiteiten te staken. Die activiteiten zijn sindsdien nooit meer hervat.

3. De Duitse dochtermaatschappij van American Standard, Ideal-Standard GmbH, voert sedert 1951 de handelsnaam "Ideal Standard" en is houder van het Duitse merk "Ideal Standard", dat in 1976, met jaar van rangorde 1972, werd ingeschreven voor onder meer verwarmingsinstallaties en sanitaire artikelen. Overeenkomstig een besluit van het concern houdt zij zich sedert 1976 uitsluitend bezig met de handel in sanitaire artikelen.

4. De Franse dochtermaatschappij van American Standard, Ideal-Standard SA, bezat tot 1984 het recht op het Franse merk "Ideal Standard" voor zowel verwarmingsinstallaties als sanitaire artikelen. Het merk werd in 1949 voor het eerst ingeschreven. In het kader van een in 1975 jegens Ideal-Standard SA gestarte akkoordprocedure werd een pachtovereenkomst gesloten, op grond waarvan haar productie- en verkoopactiviteiten in de verwarmingsbranche werden voortgezet door de Société Nouvelle Ideal Standard, die in handen was van de Société générale de fonderie (hierna: "SGF"), en de vennootschap de Dietrich, en vanaf door 1979 door SGF alleen. De pachtovereenkomst liep in 1980 af. SGF wilde de afdeling "verwarming" echter handhaven en de betrokken producten onder het merk "Ideal Standard" in de handel blijven brengen. Tegen deze achtergrond droeg Ideal-Standard SA bij overeenkomst van 6 juli 1984 het merk voor verwarmingsinstallaties samen met de desbetreffende productie-eenheden over aan SGF.(1) Laatstgenoemde onderneming, die deel uitmaakt van het Franse concern Nord-Est, droeg het merk nadien over aan een andere tot dat concern behorende vennootschap, de Compagnie internationale de chauffage (hierna: "CICH").(2) Ideal-Standard SA is nog steeds rechthebbende op het merk voor sanitaire artikelen.

5. CICH vervaardigt in Frankrijk verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard". Sedert 1988 zet zij haar producten in Duitsland af via haar Duitse dochtermaatschappij Internationale Heiztechnik GmbH (hierna: "IHT").(3)

Op grond hiervan stelde Ideal-Standard GmbH(4) tegen IHT(5) een vordering wegens merkinbreuk in. Met haar vordering wilde zij IHT doen verbieden, in Duitsland verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" te verkopen en dit merk aan te brengen op reclamefolders, prijslijsten enzovoort. Het Landgericht Duesseldorf wees de vordering toe. Tegen die uitspraak is beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Duesseldorf, dat het Hof de volgende vraag heeft voorgelegd:

"Is er sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming 'Ideal Standard' als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van goederen onder het merk 'Ideal Standard' verzet?"

B Een overzicht van de belangrijkste vragen die het geding opwerpt

6. In deze zaak zijn opmerkingen ingediend door partijen in het hoofdgeding, de Britse en de Duitse regering en de Commissie.

7. In die opmerkingen wordt ervan uitgegaan, dat de door de Duitse merkenwetgeving geboden mogelijkheid om de verhandeling van waren te verbieden, een maatregel is die valt onder artikel 30 van het Verdrag, dat kwantitatieve invoerbepalingen en maatregelen van gelijke werking in de handel tussen Lid-Staten verbiedt, en dat het er dus om gaat, of deze maatregel wordt gedekt door artikel 36 van het Verdrag, dat een aantal gronden noemt die dergelijke beperkingen kunnen rechtvaardigen, waaronder de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

8. Het antwoord op de voorgelegde vraag hangt derhalve af van een afweging van twee tegenstrijdige belangen, namelijk enerzijds het belang van het vrije goederenverkeer en anderzijds het belang van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Terwijl IHT en de Commissie betogen, dat in een situatie als de onderhavige het belang van het vrije goederenverkeer het zwaarst weegt, zijn Ideal-Standard GmbH en de Duitse en de Britse regering van mening, dat aan de bescherming van de industriële en commerciële eigendom het meeste gewicht toekomt.

9. De partijen die opmerkingen hebben ingediend, gaan uit van het arrest van 17 oktober 1990 in de zaak HAG II(6), waarin het Hof de artikelen 30 en 36 van het Verdrag uitlegde in een geval waarin een merkrecht als gevolg van een onteigeningsmaatregel was opgesplitst tussen meerdere rechthebbenden. De afweging van de twee tegenstrijdige belangen viel in dat arrest uit in het voordeel van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Het Hof overwoog, dat in een dergelijke situatie ieder van de merkgerechtigden zich

ertegen moet kunnen verzetten, dat in de Lid-Staat waar het merk hem toebehoort, produkten worden ingevoerd die door de andere rechthebbende zijn vervaardigd. Hiermee kwam het Hof terug van zijn uitspraak van 3 juli 1974 in de zaak HAG I.(7)

Terwijl volgens Ideal-Standard GmbH en de twee regeringen uit 's Hofs overwegingen volgt, dat in casu op dezelfde wijze moet worden beslist, zien IHT en de Commissie wezenlijke verschillen tussen het geval HAG II, waarin het merk door onteigening was opgesplitst, en het onderhavige geval, waarin de opsplitsing van het merk het gevolg is van een contractuele overdracht.

10. De behandeling van de voorgelegde vraag valt in drie hoofdonderdelen uiteen: 1) welke betekenis moet worden toegekend aan de omstandigheid, dat de cedent erin heeft toegestemd, dat de cessionaris zijn produkten onder het overgedragen merk verhandelt; 2) welke betekenis heeft het specifieke voorwerp van het merk, gezien in het licht van de wezenlijke functie ervan en 3) welke betekenis komt toe aan de omstandigheid, dat de rechtsverhouding tussen de twee partijen althans potentieel ook onder artikel 85 van het Verdrag valt. Daarnaast moet op nog enkele andere punten worden ingegaan.

Ik heb voor mijn conclusie de volgende opbouw gekozen.

11. Nagegaan moet worden, of de artikelen 30 en 36 van het Verdrag in casu ueberhaupt van toepassing zijn, en wel om twee redenen.

12. In de eerste plaats is betoogd, dat de voorgelegde vraag niet op basis van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, maar op basis van het afgeleide gemeenschapsrecht terzake moet worden beantwoord. Hierop zal ik in onderdeel C van deze conclusie ingaan.

13. In de tweede plaats gaat het in deze zaak om een belemmering van het vrije goederenverkeer, die is terug te voeren op een overdracht bij overeenkomst en die de rechtstreekse verhouding tussen cedent en cessionaris betreft (zie hierover onderdeel H). Uit mijn analyse van 's Hofs rechtspraak in onderdeel D zal blijken, dat het Hof dit soort zaken tot dusver heeft afgedaan op basis van artikel 85 van het Verdrag, dat alle overeenkomsten tussen ondernemingen, die de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben, dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, verbiedt.

Alle partijen die opmerkingen hebben ingediend, zijn het erover eens, dat artikel 85 onder omstandigheden van toepassing kan zijn op een overeenkomst inzake de overdracht van een merk. Zij twijfelen er echter niet aan, dat ook de artikelen 30 en 36 in de rechtstreekse verhouding tussen cedent en cessionaris van toepassing kunnen zijn. Van deze opvatting is ook de verwijzende rechter uitgegaan bij de formulering van zijn vraag, die enkel betrekking heeft op de artikelen 30 en 36.

Deze opvatting lijkt, gelet op de rechtspraak van het Hof, juist te zijn. Ook al is de overdrachtsovereenkomst de oorzaak van de handelsbelemmering, de eigenlijke handelsbelemmering bestaat in een invoerverbod dat

door een nationale rechter op grond van nationale merkenwetgeving wordt opgelegd, dat wil zeggen in een onder artikel 30 van het Verdrag vallende overheidsmaatregel. Bij mijn behandeling van de vraag zal ik dan ook de door de verwijzende rechter gekozen benadering tot uitgangspunt nemen. In onderdeel K van deze conclusie zal ik ingaan op de vraag, welke betekenis het voor de toepassing van artikel 30 heeft, dat artikel 85 mijns inziens een passende grondslag vormt voor de beoordeling, of een overeenkomst inzake de overdracht van een merk, die de betrokken partijen de mogelijkheid biedt, hun respectieve markten ten opzichte van elkaar te beschermen, verenigbaar is met het gemeenschapsrecht.

14. Mijn overzicht van 's Hofs rechtspraak in onderdeel D van deze conclusie doet de vraag rijzen, of de oplossing voor het onderhavige probleem kan worden gevonden in de door het Hof geformuleerde beginselen inzake identieke oorsprong en uitputting. Zoals in de onderdelen E en F zal blijken, is dit niet het geval.

15. Het antwoord op de voorgelegde vraag wordt integendeel bepaald door een afweging van feitelijke overwegingen. Alvorens tot die afweging over te gaan, lijkt het mij zinvol de hoofdlijnen van het merkenrecht uiteen te zetten (onderdeel G) en te onderzoeken, welke betekenis moet worden toegekend aan het feit, dat het merk in Frankrijk niet is overgedragen door Ideal-Standard GmbH, die zich in Duitsland tegen de invoer verzet, maar door haar Franse zustermaatschappij (onderdeel H).

16. Mijn afweging van feitelijke overwegingen valt uiteen in drie onderdelen. In onderdeel I ga ik in op de overwegingen die ik voor de beantwoording van de vraag doorslaggevend acht. In onderdeel J bespreek ik enkele aanvullende argumenten die in deze zaak naar voren zijn gebracht, doch die naar mijn mening geen of slechts een beperkte betekenis hebben. In onderdeel K behandel ik de betekenis van artikel 85 voor de oplossing van het geschil.

Zoals hierna zal blijken, betreft het hier een lastige afweging. Komt men tot de conclusie, dat in het geval van een merkoverdracht het Verdrag niet eraan in de weg staat, dat de onderneming die in een bepaald gebied het recht op het merk bezit, zich via een actie wegens merkinbreuk kan verzetten tegen de invoer in dat gebied van produkten die de andere merkgerechtigde rechtmatig onder dat merk heeft geproduceerd en in de handel gebracht, dan impliceert dit een ernstige belemmering van het vrije goederenverkeer en dus een verdeling van de interne markt. Acht men een dergelijk invoerverbod in strijd met het Verdrag, dan betekent dit dat de onderneming die in verscheidene Lid-Staten het recht op een merk bezit en dit merk voor slechts enkele van die Lid-Staten wil overdragen (een dergelijke overdracht voor slechts enkele Lid-Staten zal ik hierna ook wel aanduiden als een "onafhankelijke overdracht"), voor lief dient te nemen, dat hierdoor het vermogen van het merk om de consument te garanderen, dat het produkt is vervaardigd onder toezicht van één bepaalde onderneming, die voor de kwaliteit ervan instaat, ernstig wordt aangetast.

17. Mijn standpunt ten aanzien van deze afweging, en daarmee de door mij voorgestane beantwoording van de prejudiciële vraag, is weergegeven in onderdeel M.

18. Door sommigen is voor het Hof betoogd, dat de omstandigheden van de onderhavige zaak zo specifiek zijn, dat een invoerverbod ongeacht of dit in beginsel in overeenstemming met het gemeenschapsrecht zou moeten worden geacht niet uit hoofde van artikel 36 kan worden gerechtvaardigd. In onderdeel N zal ik ingaan op de betekenis van deze omstandigheden.

Het gaat daarbij in eerste instantie om een aantal omstandigheden die verband houden met het gedrag van het concern American Standard. Zo is betoogd, dat het concern zelf geen verwarmingsinstallaties vervaardigt en dat het, door het merk in Frankrijk gedeeltelijk over te dragen, heeft geaccepteerd, dat het merk dat het zelf voor sanitaire artikelen gebruikt, tegelijkertijd door een ander kan worden gebezigd voor verwarmingsinstallaties. Bovendien, zo stelt IHT, heeft het concern jarenlang geduld, dat door SGF en later door CICH verwarmingsinstallaties werden verkocht in andere Lid-Staten (zie onderdeel N, sub a).

Verder is nog betoogd, dat alleen al het feit dat sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties geen gelijksoortige produkten zijn, die aanleiding kunnen geven tot verwarring, een reden kan zijn om een invoerverbod in strijd te achten met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag (zie onderdeel N, sub b).

C De betekenis van de op gemeenschapsniveau vastgestelde voorschriften

19. Volgens de rechtspraak van het Hof is toetsing van een nationale maatregel aan de artikelen 30 en 36 van het Verdrag slechts mogelijk, zolang de desbetreffende wettelijke regelingen van de Lid-Staten niet van gemeenschapswege zijn geharmoniseerd.(8)

20. Op 21 december 1988 stelde de Raad de eerste richtlijn (89/104/EEG) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten vast.(9) Deze richtlijn had niet tot doel, de wettelijke regelingen van de Lid-Staten volledig aan elkaar aan te passen, doch beoogde enkel die bepalingen van nationaal recht aan te passen, welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.(10) De richtlijn hoefde pas op 31 december 1992 door de Lid-Staten te zijn uitgevoerd(11), zodat zij *ratione temporis* niet op de feiten van de onderhavige zaak van toepassing is.(12) De Raad heeft voorts verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk vastgesteld.(13) Daar deze verordening pas na de behandeling van de zaak voor het Hof is vastgesteld, wordt in de bij het Hof ingediende opmerkingen verwezen naar het desbetreffende voorstel.(14) De definitieve versie komt grotendeels met het voorstel overeen.

a) De merkenrichtlijn

21. De Duitse regering betoogt, dat de onderhavige zaak aan de hand van de bepalingen van de merkenrichtlijn kan worden opgelost. Zij beroept zich hiertoe op het doel van de regeling van artikel 5, lid 1, juncto artikel 7 van die richtlijn.

22. Volgens de Duitse regering geeft artikel 7 op limitatieve wijze aan, wanneer het aan het merk verbonden recht is uitgeput: hiervan is sprake, wanneer de waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in handel zijn gebracht.(15) Een uitbreiding van de werkingssfeer van de bepaling in die zin, dat ook de overdracht van een merk eronder valt, zou de in de bepaling geformuleerde restricties zo ver overschrijden, dat deze bepaling in de praktijk geen enkele betekenis meer zou hebben. Daar artikel 7 volgens de Duitse regering in casu niet van toepassing is, zou de cedent zijn vordering rechtstreeks kunnen doen steunen op artikel 5, waarin het aan het merk verbonden uitsluitend recht en de daaruit voortvloeiende verbodsaanspraak zijn vastgelegd.(16)

23. In haar opmerkingen in de zaak HAG II voerde de Duitse regering soortgelijke argumenten aan, waarop advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie uitvoering.(17) Ik kan mij volledig vinden in de door hem verdedigde opvatting, die de Commissie in de onderhavige zaak grotendeels heeft overgenomen: artikel 7 van de richtlijn is weliswaar in overeenstemming met 's Hof's rechtspraak betreffende de uitputting van rechten, doch kan niet worden geacht een uitputtende regeling te geven voor de vraag, wanneer een merkgerechtigde zijn uitsluitend recht verliest. De meeste conflicten tussen intellectuele eigendomsrechten en het vrije verkeer van goederen zijn niet het gevolg van dispariteiten tussen de nationale wettelijke regelingen, doch van de territorialiteit van het nationale recht. De richtlijn heeft die territorialiteit op geen enkele wijze proberen te beperken en dus niets bijgedragen tot de oplossing van de daardoor veroorzaakte problemen. Bijgevolg moet een nationale wettelijke regeling die een merkhouder toestaat, zich tegen invoer uit een andere Lid-Staat te verzetten, nog steeds worden getoetst aan de artikelen 30 en 36 van het Verdrag. Ook het Hof moet van deze opvatting zijn uitgegaan, daar het de in de zaak HAG II gestelde vragen aan de hand van de bepalingen van het Verdrag beantwoordde.

b) De verordening inzake het gemeenschapsmerk

24. Volgens de Commissie biedt de verordening inzake het gemeenschapsmerk geen oplossing voor problemen die, zoals in casu, verband houden met het territoriale karakter van merken, daar volgens die verordening de bestaande nationale merken naast het gemeenschapsmerk zullen blijven voortbestaan.

25. IHT wijst erop, dat ingevolge artikel 7 van het voorstel voor de verordening artikel 8 van de definitieve versie inschrijving van een gemeenschapsmerk is uitgesloten, wanneer er reeds een identiek nationaal merk bestaat, tenzij er algemene bereidheid is om het nationale merk op te geven en een gemeenschapsmerk te creëren. Dit betekent volgens IHT, dat houders van parallelle nationale merken zich dienen te onthouden van een opsplitsing op nationaal vlak.

26. Zoals de Commissie betoogt, kan uit genoemde bepaling niet de vergaande conclusie worden getrokken, dat houders van identieke nationale merken geen gebruik zouden mogen maken van hun recht om merken over te dragen. De problemen die bij opsplitsing van

een merk ontstaan, moeten dan ook aan de hand van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag worden opgelost.

D De rechtspraak van het Hof

27. Onderstaand overzicht van 's Hof's belangrijkste arresten op het gebied van de intellectuele eigendom maakt het mogelijk, de onderhavige problematiek in haar juiste context te zien. Bij dit overzicht wordt allereerst een onderscheid gemaakt tussen enerzijds gevallen waarin in een Lid-Staat op een recht van intellectuele eigendom inbreuk wordt gemaakt door parallelle invoer door een onafhankelijke derde, en anderzijds gevallen waarin een dergelijk recht wordt geschonden door rechtstreekse verkoop door degene die in een andere Lid-Staat over het parallelle recht beschikt.

28. Het Hof heeft zich in een aantal zaken uitgesproken over parallelle invoer door onafhankelijke derden. Het betreft hier met name het arrest van 8 juni 1971, Deutsche Grammophon(18), dat betrekking had op een aan het auteursrecht verwant recht, de arresten van 31 oktober 1974, Centrafarm/Sterling Drug(19) en Centrafarm/ Winthrop(20), die betrekking hadden op octrooien, respectievelijk merken, en het arrest van 14 september 1982, Keurkoop(21), dat betrekking had op modellen.

29. In die arresten verklaarde het Hof voor recht, dat een nationale wettelijke regeling op grond waarvan het de houder van een uitsluitend recht is toegestaan, zich tegen parallelle invoer door onafhankelijke derden te verzetten, een maatregel in de zin van artikel 30 van het Verdrag is. Een dergelijke maatregel is slechts toegestaan, indien hij in de zin van artikel 36 van het Verdrag gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Het Hof maakte in zijn arresten een afweging tussen het belang van het vrije goederenverkeer en het belang van de bescherming van de intellectuele eigendom, en formuleerde daartoe de volgende twee beginselen:

Artikel 36 laat afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt slechts toe, voor zover die afwijkingen gerechtvaardigd zijn om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen.

De houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd recht van industriële en commerciële eigendom kan zich niet met een beroep op die wettelijke regeling verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een produkt dat door de gerechtigde zelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, rechtmatig in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht (hierna: "uitputtingsbeginsel").

30. Voor de toepassing van het uitputtingsbeginsel is niet bepalend, dat het produkt op de markt is gebracht in een Lid-Staat waar het betrokken intellectuele eigendomsrecht niet op overeenkomstige wijze wordt beschermd (zie arrest van 14 juli 1981 in de zaak Merck(22)). Uitputting van het merkrecht op de enkele grond, dat het produkt rechtmatig in een andere Lid-

Staat wordt verhandeld, doet zich daarentegen niet voor, wanneer die verhandeling niet aan de merkgerechtigde kan worden toegerekend (zie arrest van 24 januari 1989 in de zaak EMI Electrola(23)).

31. In het bijzonder met betrekking tot merken heeft het Hof verklaard, dat een merkgerechtigde zich in bepaalde gevallen ook kan verzetten tegen de invoer van produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat op de markt zijn gebracht, namelijk wanneer die produkten door een derde zijn omgepakt en opnieuw van het merk zijn voorzien. Een dergelijk invoerverbod is echter als een door artikel 36, tweede zin, van het Verdrag verboden verkapte beperking van de handel te beschouwen, wanneer wordt aangetoond dat de derde bepaalde voorwaarden voor een dergelijke ompakking, zoals het ongemoeid laten van de oorspronkelijke toestand van het produkt, in acht heeft genomen (zie arresten van 23 mei 1978, in de zaak Hoffmann-La Roche(24), en 3 december 1981, in de zaak Pfizer(25)).

32. In enkele van de genoemde arresten heeft het Hof van belang geacht, dat het Verdrag weliswaar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten onverlet laat, doch dat de uitoefening van die rechten in bepaalde gevallen door de verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt.(26) In zijn conclusie in de zaak HAG II noemde advocaat-generaal Jacobs dit onderscheid tussen enerzijds het bestaan en anderzijds de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten het eerste van de drie fundamentele beginselen die het Hof op het gebied van de intellectuele eigendom heeft ontwikkeld.(27) Het Hof bracht echter in zijn arrest dat onderscheid niet ter sprake; mijns inziens terecht, daar het, voor zover ik weet, geen zelfstandige betekenis heeft voor de oplossing van concrete afbakeningsvragen.

33. Wanneer tussen ondernemingen die in verschillende Lid-Staten over parallelle rechten beschikken, een mededingingsbeperkende overeenkomst bestaat, kunnen onafhankelijke derden zich ter rechtvaardiging van parallelle importen ook op artikel 85 van het Verdrag beroepen. Volgens het Hof kan op de door een nationale wettelijke regeling gewaarborgde bescherming van industriële en commerciële eigendom geen beroep worden gedaan, wanneer de uitoefening van de betrokken rechten het voorwerp, het middel of het gevolg is van een met artikel 85 strijdige overeenkomst (zie arresten van 13 juli 1966, in de zaak Consten en Grundig(28), en 20 juni 1978, in de zaak Tepea(29)).

34. Het Hof heeft zich in verscheidene zaken uitgesproken over de situatie waarin houders van rechten van intellectuele eigendom rechtstreeks op elkaars gebied verkopen. Deze zaken kunnen in drie groepen worden onderverdeeld.

35. De eerste groep betreft de gevallen waarin parallelle rechten in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Of de houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd recht van intellectuele eigendom zich met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de verhandeling van produkten door degene die in een andere Lid-Staat

over een soortgelijk recht beschikt, hangt af van een afweging van de in de artikelen 30 en 36 van het Verdrag verwoorde tegenstrijdige belangen.

In het arrest van 22 juni 1976 in de zaak Terrapin(30) verklaarde het Hof, dat de mogelijkheid om zich tegen verhandeling te verzetten, in dergelijke gevallen noodzakelijk is ter bescherming van het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom. In dat arrest, dat betrekking had op merken, besliste het Hof, dat de merkgerechtigde zich tegen de invoer van gelijksoortige waren kan verzetten, zowel wanneer zij van een identiek merk zijn voorzien, als wanneer er een merk op is aangebracht dat met zijn eigen merk kan worden verward.(31)

36. De tweede groep zaken betreft de gevallen waarin parallelle rechten in verscheidene Lid-Staten oorspronkelijk in handen van één en dezelfde rechthebbende waren, doch nadien, als gevolg van een omstandigheid waarop de oorspronkelijke rechthebbende geen invloed had, zijn opgesplitst tussen meerdere rechthebbenden. In het arrest van 9 juli 1985 in de zaak Pharmon(32) heeft het Hof zich uitgesproken over het geval dat een octrooi door de verlening van een dwanglicentie wordt opgesplitst tussen meerdere rechthebbenden, en in het arrest HAG II van 17 oktober 1990 over het geval dat een merk als gevolg van een onteigeningsmaatregel in meerdere handen overgaat.

In dergelijke gevallen, zo heeft het Hof beslist, kan de oorspronkelijke rechthebbende het in zijn gebied in het verkeer brengen van produkten door degene die over het parallelle recht beschikt, op dezelfde wijze tegehouden als wanneer de rechten onafhankelijk van elkaar waren ontstaan.

37. De derde groep zaken betreft de gevallen waarin parallelle rechten in verscheidene Lid-Staten oorspronkelijk in handen van één en dezelfde rechthebbende waren, doch nadien door een overdrachts- of licentieovereenkomst zijn opgesplitst tussen meerdere rechthebbenden.

38. Het Hof heeft, voor zover ik weet, nog geen gelegenheid gehad zich uit te spreken over het geval dat een der partijen bij een licentieovereenkomst rechtstreekse verkoop door de andere partij tracht te verhinderen. Wel heeft het in het kader van beroepen tot nietigverklaring van beschikkingen van de Commissie ex artikel 85 een oordeel kunnen geven over de verenigbaarheid met dat artikel van in licentieovereenkomsten opgenomen gebiedsbeschermingsbepalingen (zie inzonderheid het arrest van 8 juni 1982 in de zaak Nungesser(33)). Bovendien heeft de Commissie een aantal groepsvrijstellingsverordeningen krachtens artikel 85, lid 3, van het Verdrag vastgesteld, op grond waarvan het partijen in zekere mate is toegestaan, afspraken inzake gebiedsbescherming te maken.(34)

39. In zijn arresten van 18 februari 1971, in de zaak Sirena(35) en 15 juni 1976, in de zaak EMI Records(36) sprak het Hof zich uit over gevallen waarin parallelle merkrechten door een overdrachtsovereenkomst waren opgesplitst tussen meerdere rechthebbenden. Het nam in die zaken de gesloten overeenkomsten tot uitgangspunt en toetste deze op hun verenigbaarheid met artikel

85 van het Verdrag.(37) In onderdeel K van deze conclusie komen deze arresten nader aan de orde. Is een overeenkomst met artikel 85 in strijd, omdat zij houders van een uitsluitend recht de mogelijkheid biedt, zich tegen rechtstreekse verkoop op elkaars grondgebied te verzetten, dan kunnen de bij die overeenkomst verworven intellectuele eigendomsrechten niet worden ingeroepen om een dergelijke verkoop te verhinderen.

40. De onderhavige zaak behoort, zoals gezegd, tot deze laatste categorie van zaken. Zoals wij zien, is dit de eerste keer dat het Hof een dergelijke zaak aan de hand van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag dient te beoordelen. Allereerst moet worden onderzocht, of het antwoord op de gestelde vraag kan worden gevonden in het beginsel van de identieke oorsprong en/of het uitputtingsbeginsel.

E Het beginsel van de identieke oorsprong

41. In het arrest HAG I besliste het Hof, dat "het verbieden om in een Lid-Staat een produkt in de handel te brengen, dat in een andere Lid-Staat rechtmatig van een merk is voorzien, op de enkele grond dat in eerstbedoelde staat een identiek merk van dezelfde oorsprong bestaat, onverenigbaar is met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt".

42. Deze beslissing werd in het arrest van 22 juni 1976 in de zaak Terrapin in een obiter dictum bevestigd. In dat arrest verklaarde het Hof, dat de houder van een recht van intellectuele eigendom zich niet op dat recht kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen, "wanneer het ingeroepen recht is ontstaan door vrijwillige dan wel van overheidswege afdwangende opsplitsing van een merkrecht dat oorspronkelijk aan één en dezelfde rechthebbende toebehoorde; dat immers in dat geval de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren, reeds door de opsplitsing van het oorspronkelijke recht is aangetast" (eigen cursivering).

43. Zoals gezegd, kwam het Hof van zijn uitspraak in de zaak HAG I terug met zijn beslissing in de zaak HAG II, waaraan dezelfde feiten ten grondslag lagen.(38) Het Hof kwam in dit arrest tot de conclusie, dat "de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag er niet aan in de weg staan, dat een nationale wettelijke regeling een onderneming die in een Lid-Staat het recht op een merk bezit, toestaat zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van gelijksoortige produkten die in laatstbedoelde staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat tot verwarring met het beschermde merk kan leiden, ook niet wanneer het merk waaronder die produkten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een dochteronderneming van de onderneming die zich tegen de invoer verzet, en na onteigening van die dochteronderneming door een derde onderneming is verworven".

44. Zoals uit de geciteerde dictums blijkt, deed het Hof in het arrest HAG I een algemene uitspraak voor het geval dat merken dezelfde oorsprong hebben, terwijl het in het arrest HAG II zijn uitspraak uitdrukkelijk be-

perkte tot het geval dat een merk als gevolg van een onteigeningsmaatregel is opgesplitst. Daarbij komt, dat het Hof in het arrest HAG II geen melding maakte van laat staan uitdrukkelijk afrekende met zijn overweging in de zaak Terrapin, waarin het de leer van de identieke oorsprong in verband bracht met de vrijwillige overdracht van merken.

45. Nagegaan moet dus worden, of het beginsel van de identieke oorsprong bij vrijwillige merkoverdrachten nog altijd een rol speelt. Naar mijn mening is dit om verscheidene redenen niet het geval.

In de eerste plaats kan uit het feit dat het Hof zijn antwoord in HAG II tot een specifieke situatie beperkte, moeilijk iets anders of iets meer worden afgeleid dan de wens, zich enkel uit te spreken over hetgeen voor die concrete zaak van belang was.(39) In de tweede plaats was 's Hof's overweging in het arrest Terrapin, zoals gezegd, niet meer dan een obiter dictum, daar die zaak betrekking had op merkrechten die onafhankelijk van elkaar waren ontstaan. Die overweging kan derhalve worden gezien als een poging om het sterk bekritiseerde arrest HAG I achteraf te rechtvaardigen.(40) In de derde plaats ben ik van mening, dat uit de argumentatie van het Hof in de zaak HAG II kan worden opgemaakt, dat aan de enkele omstandigheid dat produkten dezelfde oorsprong hebben, geen zelfstandige betekenis toekomt.

Het lijkt mij dan ook verkeerd om aan de vaststelling, dat parallelle merken een identieke oorsprong hebben, zelfstandige conclusies te verbinden. Die identieke oorsprong is op zichzelf geen argument voor het ene of het andere resultaat. De opvatting, dat het beginsel van de identieke oorsprong voor de oplossing van de onderhavige zaak irrelevant is, betekent echter nog niet, dat parallelle rechten die oorspronkelijk aan één en dezelfde rechthebbende toebehoorden, doch nadien tussen meerdere rechthebbenden zijn opgesplitst, altijd moeten worden behandeld alsof zij onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Er moet concreet worden nagegaan, of de rechten op zodanige wijze zijn opgesplitst, dat zij daarna moeten worden behandeld als rechten die onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Beslissend is een beoordeling van de feitelijke overwegingen die als argumenten voor de mogelijke oplossingen kunnen worden aangevoerd.

F Het uitputtingsbeginsel

46. Alle partijen die opmerkingen hebben ingediend, gaan uit van het door het Hof geformuleerde uitputtingsbeginsel. Daarbij verwijzen zij naar het arrest HAG II, waarin het Hof overwoog:

"Ter beoordeling van een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, is het gelet op het voorgaande van doorslaggevend belang, dat de rechthebbende op het door de nationale wettelijke regeling beschermde merk op generlei wijze toestemming heeft gegeven, dat een gelijksoortig produkt dat wordt geproduceerd door een onderneming die rechtens noch economisch afhankelijk is van de rechthebbende, onder een identiek merk of een merk dat tot verwarring met het beschermde merk kan leiden, in de handel wordt gebracht" (r.o. 15).

47. In casu is onbetwist, dat tussen de vennootschappen van het concern American Standard, enerzijds, en SGF, CICH en IHT, anderzijds, geen enkele vorm van economische of juridische afhankelijkheid bestaat, die verder reikt dan de eigenlijke overdrachtsovereenkomst en tot uitputting van het merkrecht zou kunnen leiden.

48. Voor de toepassing van het uitputtingsbeginsel is dus bepalend, of het produkt met toestemming van de merkgerechtigde in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht.

49. Ideal-Standard GmbH en de Duitse en de Britse regering betogen, dat het element van vrijwilligheid dat aan een contractuele overdracht kleeft, niet kan worden beschouwd als toestemming om van het merk voorziene produkten in de handel te brengen. Voor de toepassing van het uitputtingsbeginsel zou namelijk bepalend zijn, dat er sprake is van produkten die door de merkgerechtigde zelf of onder diens toezicht zijn vervaardigd. De rechten die in één Lid-Staat aan een merk verbonden zijn, zouden derhalve niet uitgeput raken doordat het merk in een andere Lid-Staat wordt overgedragen, daar de merkgerechtigde in een dergelijk geval elke vorm van controle op de produkten heeft prijsgegeven.

50. IHT en de Commissie zijn van mening, dat in de overdracht van een merk een vorm van toestemming besloten ligt, als gevolg waarvan het uitsluitend recht raakt uitgeput. Die toestemming wordt door hen echter enigszins verschillend gekarakteriseerd. IHT betoogt, dat cedent en cessionaris elkaar over en weer toestemming geven om naar elkaars gebied te exporteren. De Commissie voert aan, dat met een contractuele overdracht stilzwijgend toestemming wordt gegeven om van het overgedragen merk voorziene produkten zowel in het betrokken land als in de rest van de Gemeenschap in de handel te brengen. Door in de overdracht toe te stemmen, ziet de cedent volgens IHT en de Commissie af van controle op de produkten.

51. Het in 's Hof's rechtspraak ontwikkelde uitputtingsbeginsel biedt naar mijn mening geen oplossing voor het onderhavige probleem. Het lijkt geen twijfel, dat degene aan wie een merk is overgedragen, van dat merk voorziene produkten mag verkopen in het gebied waarvoor de overdracht geldt. Dit zegt echter nog niets over de mogelijkheden van de cedent om zijn merk te beschermen in het gebied of de gebieden waarvoor het merk niet is overgedragen. Een oplossing van de onderhavige zaak op basis van een bepaalde opvatting over de rechtsgevolgen die de in de overdracht besloten "toestemming" zou hebben, zou naar mijn mening blijk geven van een zuiver formalistische benadering.

In dit verband is hoe dan ook doorslaggevend, dat de uitputting van het merkrecht, die volgens 's Hof's rechtspraak een gevolg is van het feit dat het produkt met toestemming van de merkgerechtigde in een andere Lid-Staat in de handel is gebracht, enkel intreedt indien die toestemming betrekking heeft op het in de handel brengen van "echte" produkten, dat wil zeggen produkten die door de merkgerechtigde zelf of onder diens toezicht zijn vervaardigd. Het uitputtingsbeginsel sorteert geen effect, wanneer merkgerechtigden in

verschillende Lid-Statens elk hun eigen produkten in de handel brengen en wanneer de ondernemingen niet op enigerlei wijze juridisch of economisch met elkaar verbonden zijn.(41)

52. Het feit dat de Commissie en IHT ten onrechte stellen, dat de oplossing van de onderhavige zaak kan worden gevonden in het uitputtingsbeginsel zoals dat door het Hof is geformuleerd, betekent echter nog niet, dat Ideal-Standard GmbH en de twee regeringen het op dit punt bij het rechte eind hebben.

Het Hof dient zich uit te spreken over de vraag, welk effect de in het Verdrag geformuleerde eisen van het vrije goederenverkeer hebben in een situatie waarin een onafhankelijke overdracht van parallelle merken tot ernstige beperkingen van dat goederenverkeer kan leiden. Die vraag moet worden beantwoord op basis van feitelijke overwegingen en niet op basis van een theoretische beschouwing over de gevolgen van de overdracht en de daarin besloten liggende toestemming om van het merk voorziene produkten te verhandelen.

53. Het valt niet uit te sluiten, dat in het geval van een vrijwillige opsplitsing van een merkrecht zo specifieke overwegingen een rol spelen, dat het gerechtvaardigd kan zijn tot een ander resultaat te komen dan in de zaak HAG II. Dat het Hof in het arrest HAG II op de ons bekende wijze besliste en daarmee ernstige belemmeringen van het vrije goederenverkeer voor lief nam, was toe te schrijven aan het feit, dat zulks noodzakelijk was om het specifieke voorwerp van het merk, gezien in het licht van de wezenlijke functie ervan, te beschermen. Het specifieke voorwerp en de functie van het merk moeten derhalve ook in de onderhavige zaak de grondslag voor een beslissing vormen.

G Merkrechten

54. Merken hebben hun rechtsgrondslag in nationale merkenwetten. Zij moeten voldoen aan de in de respectieve nationale wetten geformuleerde voorwaarden (inschrijving of ingebruikneming) en het zijn deze wetten die bepalen, welke rechtsgevolgen in de onderscheiden staten aan het merk verbonden zijn. In zoverre zijn merken territoriaal gebonden. Aangezien, zoals ik al zei, de nationale merkenwetten nog niet volledig zijn geharmoniseerd, kunnen in de onderscheiden Lid-Statens verschillende rechtsgevolgen aan het merk verbonden zijn.

55. Een van de verschillen tussen het merkrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten is, dat het merkrecht in beginsel niet tijdsgebonden is.(42) In het arrest HAG I werd dit door het Hof als volgt verwoord: "(...) dat de uitoefening van het merkrecht kan bijdragen tot afscherming van de markten en aldus inbreuk kan maken op het vrije verkeer van goederen tussen Lid-Statens, te meer daar het, in tegenstelling tot andere industriële en commerciële eigendomsrechten, niet onderhevig is aan beperkingen in tijd" (r.o. 11).

a) Het voorwerp en de functie van het merkrecht

56. In het arrest HAG II heeft het Hof zijn rechtspraak op het gebied van het merkenrecht herhaald, gepreciseerd en nader ontwikkeld. Het wees daarbij in het bijzonder op het feit, dat merkbescherming van fundamenteel belang is voor de eerlijke mededinging, zonder

welke een open markteconomie niet kan functioneren. Het merkenrecht, zo overwoog het, "is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven" (r.o. 13).

57. Er kunnen zelfs zeer aanzienlijke economische belangen verbonden zijn aan een merk, dat voor de marktdeelnemer een goed is dat enkel waarde heeft, indien het tegen misbruik door concurrenten is beschermd. Het Hof heeft dit in het arrest HAG II als volgt uitgedrukt: In een stelsel van onvervalste mededinging "moeten de ondernemingen hun cliëntèle door de kwaliteit van hun produkten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidende tekens bestaan, met behulp waarvan die produkten en diensten kunnen worden geïdentificeerd" (r.o. 13).

58. De belangrijkste algemene bevoegdheid die de merkhouders heeft, is zijn recht "het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen". Dit biedt hem bescherming "tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door produkten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien" (r.o. 14). Dit recht is het "specifieke voorwerp" van het merkenrecht en de bescherming hiervan kan derhalve ingrepen in het vrije goederenverkeer rechtvaardigen.

59. "Bij het bepalen van de precieze draagwijdte van dit uitsluitend recht van de merkgerechtigde", zo vervolgde het Hof in het arrest HAG II, "moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte produkt de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij dat produkt zonder gevaar voor verwarring van produkten van andere herkomst kan onderscheiden" (r.o. 14). Het vermogen van het merk om een band te leggen tussen de oorsprong en de kwaliteit van een produkt, wordt ook wel de onderscheidende functie van het merk genoemd. Door aanbrenging van het merk kan de merkhouders bereiken, dat de consument zijn produkten onderscheidt van die van de concurrentie.

De economische waarde van het merk en de betekenis ervan voor het stelsel van onvervalste mededinging hangen nauw samen met het vermogen van het merk om die onderscheidende functie te vervullen.⁽⁴³⁾ "Om deze rol te kunnen vervullen", zo beklemtoonde het Hof in het arrest HAG II, "dient het merk de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene produkten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan" (r.o. 13).

b) De overdraagbaarheid van merken

60. Een merkhouders kan onder meer van zijn uitsluitend recht gebruik maken door het gebruik van het merk via een licentie over te laten aan een licentiehouder. Artikel 8 van de merkenrichtlijn bepaalt: "Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van

het grondgebied van een Lid-Staat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn."

61. Een merk kan ook, evenals dat bij andere vermogensbestanddelen het geval is, bij overeenkomst aan een ander worden overgedragen. Aan deze mogelijkheid kunnen echter wel zekere beperkingen zijn gesteld.

62. In sommige landen geldt, dat het merk enkel kan worden overgedragen voor het gehele gebied waarvoor overeenkomstig de nationale merkenwetgeving bescherming is verkregen, terwijl in andere landen het tegendeel het geval is.

63. Ook geldt in sommige landen, dat een merk alleen samen met het desbetreffende produktie-apparaat kan worden overgedragen, terwijl in andere landen en, voor zover bekend, in de meeste Lid-Statens een merk ook afzonderlijk kan worden overgedragen.

64. Tot slot geldt in sommige landen, dat een merk enkel kan worden overgedragen voor alle produkten waarvoor bescherming is verkregen. In andere landen geldt een dergelijke beperking hetzij helemaal niet, hetzij slechts voor zover een gedeeltelijke overdracht zou kunnen leiden tot misleiding van de consument.

65. In casu is mijns inziens terecht betoogd, dat er een tendens bestaat om de merkgerechtigde die zijn merk wil overdragen, steeds minder beperkingen in de weg te leggen.

66. Volgens 's Raads verordening inzake het gemeenschapsmerk kan het gemeenschapsmerk met of zonder de onderneming worden overgedragen en kan de overdracht betrekking hebben op alle of 4

op een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven.⁽⁴⁴⁾ De overdracht moet echter wel gelden voor de gehele Gemeenschap.⁽⁴⁵⁾

H De betekenis van de omstandigheid dat Ideal-Standard GmbH en Ideal-Standard SA deel uitmaken van hetzelfde concern

67. Ik ga er in deze conclusie van uit, dat de situatie waarover het Hof zich heeft uit te spreken, in feite een situatie is waarin de cedent rechtstreekse verkoop door de cessionaris in het gebied waar hij zijn merk heeft behouden, tracht te verhinderen. De onderhavige situatie wordt echter, zoals uit onderdeel A van mijn conclusie en uit de voorgelegde vraag blijkt, hierdoor gekenmerkt, dat het merk in Frankrijk niet is overgedragen door Ideal-Standard GmbH, die zich tegen de invoer in Duitsland verzet, maar door haar Franse zustermaatschappij.

68. Met IHT en de Commissie ben ik van mening, dat het feit dat Ideal-Standard GmbH en Ideal-Standard SA deel uitmaken van hetzelfde concern, betekent, dat deze ondernemingen met elkaar worden geïdentificeerd, zodat de overdracht aan Ideal-Standard GmbH moet worden toegerekend alsof zij deze zelf had verricht. Anders dan Ideal-Standard GmbH heeft betoogd, moet in dit verband voldoende worden geacht, dat tot hetzelfde concern behorende ondernemingen de mogelijkheid hebben, hun verkoopbeleid in het belang van het concern te coördineren. Of in de praktijk ook van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt, kan niet beslissend worden geacht.⁽⁴⁶⁾

69. Mocht het Hof vaststellen, dat een merkoverdracht een handeling is die onder omstandigheden kan meebrengen, dat de merkgerechtigde in de Lid-Staten waar hij het merk heeft behouden, zijn uitsluitend recht verliest, dan maakt het met andere woorden geen verschil, dat die handeling niet is verricht door de merkgerechtigde zelf, maar door een tot hetzelfde concern behorende onderneming.

In het hiernavolgende ga ik er dan ook van uit, dat het zowel juist als passend is om de onderhavige zaak te behandelen alsof zij betrekking had op de rechtstreekse rechtsverhouding tussen cedent en cessionaris.

I Een afweging van de feitelijke overwegingen, met name in het licht van het specifieke voorwerp en de wezenlijke functie van het merk

70. Ideal-Standard GmbH en de Duitse en de Britse regering betogen in het bijzonder, dat bij een vrijwillige overdracht van een merk, evenals dat bij een gedwongen overgang het geval is, een situatie ontstaat waarin de cedent geen invloed meer heeft op de kwaliteit van de produkten die de cessionaris onder het overgedragen merk in de handel brengt. Na een overdracht worden de merken onafhankelijk van elkaar. Zo de rechthebbende in een dergelijke situatie zijn uitsluitend recht verloor, zou afbreuk worden gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, daar het merk dan jegens de consument niet langer de functie van oorsprongs- en kwaliteitsgarantie zou kunnen vervullen en de rechthebbende verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor een slechte kwaliteit van een produkt, die hem op generlei wijze is aan te rekenen. Opdat elk merk de consument kan garanderen, dat de van het merk voorziene waren dezelfde oorsprong hebben, dient het elke merkhouder vrij te staan, in zijn gebied zijn aan het merk verbonden rechten ten aanzien van produkten van de andere merkhouder te doen gelden.

71. Volgens IHT zou de functie van oorsprongs- en kwaliteitsgarantie van het merk een te groot belang worden toegemeten, indien in casu een beperking van het vrije goederenverkeer werd geaccepteerd. Haars inziens heeft het merk primair tot doel, de merkgerechtigde te beschermen tegen concurrenten die van de reputatie van het merk misbruik zouden kunnen maken, terwijl de garantiefunctie jegens de consument eerder een reflexwerking van dat doel is. De merkgerechtigde kan besluiten af te zien van de met de garantiefunctie verbonden controle op de kwaliteit van de waren; zo kan hij een licentieovereenkomst sluiten, wat in de praktijk vaak voorkomt, of het merk zonder voorbehoud overdragen.

72. De Commissie acht doorslaggevend, dat het merk op vrijwillige basis is opgesplitst. Zij ziet als de belangrijkste functie van het merk, dat het de merkgerechtigde de bevoegdheid geeft om te bepalen, welke produkten het merk zullen dragen, en om daarmee de klanten aan zijn produkt te binden. Bij een overdracht stemt de merkgerechtigde echter erin toe, dat anderen het merk op hun produkten aanbrengen en deze zowel in het betrokken land als in de rest van de Gemeenschap in het verkeer brengen. Tegen een vergoeding ziet de merkgerechtigde bewust en vrijwillig ervan af, de kwaliteit van

de produkten te controleren. Wanneer hij het merk met een concurrent moet delen, verliest hij de controle over de aan het merk verbonden goodwill, maar hij heeft hierin toegestemd en dient de consequenties van zijn keuze te dragen. In een dergelijk geval is het ter bescherming van de wezenlijke functie van het merk niet noodzakelijk, een beschermd gebied binnen de Gemeenschap toe te wijzen.

Volgens de Commissie wordt de consument ook dan voldoende beschermd, indien de merkgerechtigde met de overdracht van het merk zijn uitsluitend recht verliest. Evenals IHT is de Commissie van mening, dat het merk niet primair bescherming van de consument tot doel heeft. Het is veeleer bedoeld om de merkgerechtigde te garanderen, dat de van het merk voorziene produkten onder zijn controle zijn vervaardigd en dat hij dus verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan, wat dan weer doorwerkt naar de consument. Dit blijkt volgens de Commissie onder meer uit het feit, dat de merkgerechtigde zelf kan bepalen, of hij zijn merk al dan niet aanbrengt op de produkten die hij in het verkeer brengt.

73. Er zijn naar mijn mening goede gronden om te oordelen, dat de artikelen 30 en 36 niet eraan in de weg staan, dat de cedent de mogelijkheid heeft de cessionaris te verbieden, van het merk voorziene waren in de handel te brengen in het gebied waar hij het merk heeft behouden. Zou de cedent namelijk met een overdracht van het parallelle merk in een andere Lid-Staat zijn uitsluitend recht verliezen, dan zou dit betekenen:

dat de merken niet langer, elk onafhankelijk van de ander en in zijn eigen gebied, zelfstandig kunnen garanderen, dat het produkt is vervaardigd onder controle van één bepaalde onderneming, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan, daar op dezelfde markt produkten kunnen worden verhandeld die hetzij door de cedent, hetzij door de cessionaris zijn vervaardigd;

dat de cedent geen invloed heeft op de vraag, welke produkten door de cessionaris in de handel worden gebracht, en dus het gevaar loopt verantwoordelijk te worden gehouden voor een slechte kwaliteit, die hem op generlei wijze is aan te rekenen;

dat de consument niet langer in staat is, het produkt zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van produkten van een andere oorsprong.

74. Deze overwegingen waren doorslaggevend voor 's Hof's beslissing in de zaak HAG II. Op het eerste gezicht lijkt het misschien voor de hand te liggen, ze ook toereikend te achten om in het geval van overdracht van een merk een met de fundamentele doelstellingen van het Verdrag strijdige verdeling van nationale markten voor lief te nemen.

75. Men mag echter niet uit het oog verliezen, dat volgens 's Hof's rechtspraak de merkgerechtigde zijn uitsluitend recht ook kan verliezen in situaties waarin zulks tot gevolg heeft, dat het merk zijn onderscheidende functie niet langer volledig kan vervullen. Dit is bij voorbeeld het geval bij licentieovereenkomsten. Ingevolge het uitputtingsbeginsel moet een licentiegever accepteren, dat hij op zijn markt moet concurreren met

waren die door de licentiehouder zijn vervaardigd en door derden parallel zijn ingevoerd. Ideal-Standard GmbH en de Duitse en de Britse regering achten van belang, dat de produkten in een dergelijk geval in het verkeer worden gebracht door een onderneming die door de merkgerechtigde wordt gecontroleerd. Voor de vraag of het recht is uitgeput, is echter niet bepalend, of de licentiegever in de licentieovereenkomst bepalingen betreffende de garantie van een minimumkwaliteit heeft opgenomen. Het feit dat hij de mogelijkheid heeft om kwaliteitseisen te stellen, is voldoende. Maakt hij van die mogelijkheid geen gebruik, dan dient hij de consequenties van zijn keuze te dragen. Het is niet de onderscheidende functie als zodanig, die wordt beschermd, doch de mogelijkheid van de merkgerechtigde om die functie in stand te houden.

76. Het is de vraag, of niet juist de omstandigheid, dat er in de zaak HAG II sprake was van een gedwongen opsplitsing, terwijl wij in casu te maken hebben met een geval van vrijwillige opsplitsing, zwaarwegend genoeg is om in deze zaak tot een ander resultaat te komen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten de door het merk beschermde belangen nader worden onderzocht.

77. Blijkens het arrest HAG II gaat het hierbij enerzijds om de belangen van de merkgerechtigde, die dank zij het merk via de kwaliteit van het produkt kan concurreren en zich derhalve moet kunnen beschermen tegen misbruik van het merk door concurrenten, en anderzijds de belangen van de consument, die zonder gevaar voor verwarring de oorsprong van het produkt moet kunnen vaststellen, daar hij op grond van die oorsprong een bepaalde kwaliteit verwacht.

78. Indien het merk is opgesplitst als gevolg van een gebeurtenis waarop de merkgerechtigde geen enkele invloed heeft gehad, is het duidelijk, dat de belangen van de merkgerechtigde zwaar wegen. Het is wellicht om dit aspect onder de aandacht te brengen, dat het Hof in het arrest HAG II heeft beklemtoond, dat de merkgerechtigde "op generlei wijze toestemming heeft gegeven, dat (...) in de handel wordt gebracht" (r.o. 15; eigen cursivering).(47)

79. In het geval van een merkoverdracht doet de noodzaak om de belangen van de merkgerechtigde te beschermen, zich minder sterk gevoelen. Iemand die in verscheidene Lid-Statens het recht op een merk bezit, heeft een aantal keuzemogelijkheden. Hij kan er uiteraard volledig van afzien, het merk over te dragen. Kiest hij voor overdracht, dan kan die overdracht volledig zijn, dat wil zeggen gelden voor alle Lid-Statens waar het merk bescherming geniet. Hij kan echter ook, zoals in casu, kiezen voor een onafhankelijke overdracht, dat wil zeggen een overdracht die slechts geldt voor enkele van de Lid-Statens waar het merk wordt beschermd.

80. Het is de vraag, of een merkgerechtigde die op een eengemaakte markt opereert, er een voldoende zwaarwegend belang bij heeft, deze markt middels een voor slechts enkele Lid-Statens geldende overdracht te kunnen verdelen en tegelijkertijd zijn uitsluitend recht te

handhaven in de Lid-Statens waar hij het merk heeft behouden.

81. Mocht het Hof beslissen, dat een onafhankelijke merkoverdracht tot gevolg heeft, dat de merkgerechtigde zijn uitsluitend recht verliest, dan dient deze voor zichzelf uit te maken, of hij de betaalde vergoeding tegen dit nadeel vindt opwegen. Daarbij dient hij de volgende consequenties onder ogen te zien.

82. Het merk zal zijn onderscheidende functie niet volledig kunnen vervullen, daar de consument de waren van de cedent niet meer zal kunnen onderscheiden van de waren die onder het parallelle merk van de cessionaris in de handel zijn gebracht.

83. Dit betekent, dat de cedent zich niet ertegen zal kunnen wapenen, dat de cessionaris in geval van verkoop op zijn markt profiteert van de investeringen die hij heeft gedaan om de aan het merk verbonden goodwill op te bouwen en in stand te houden.

Hij zal zich slechts in beperkte mate ertegen kunnen beschermen, dat de cessionaris de reputatie van het merk schaadt door produkten van mindere kwaliteit te verkopen, daar hij een zekere vorm van controle kan uitoefenen via de keuze van de onderneming waaraan het merk wordt overgedragen, en via de mogelijkheid om in de overdrachtsovereenkomst een recht van terugkoop op te nemen.(48) Daarentegen kan niet worden aangenomen, dat de cedent, zoals de Commissie betoogt, zijn controle over de kwaliteit van de produkten kan behouden door ter waarborging van een bepaalde minimumkwaliteit in de overdrachtsovereenkomst ontbindende voorwaarden op te nemen. Zoals de Commissie overigens zelf te kennen heeft gegeven, zou een dergelijke overeenkomst in feite een licentieovereenkomst zijn. Vooral de Britse regering heeft erop gewezen, dat het uit praktisch-economisch oogpunt irreëel is te veronderstellen, dat de verkrijger van een merk zou accepteren, dat de cedent controle blijft uitoefenen. De overdrachtsovereenkomst wordt juist gekozen om een volledige overdracht van de aan het merk verbonden rechten te bewerkstelligen.

84. Zoals wij kunnen zien, zijn de consequenties die een uitspraak in de aangegeven zin voor de merkgerechtigde zou hebben, nogal ernstig. Weliswaar kan niet worden uitgesloten, dat de merkgerechtigde desondanks tot een onafhankelijke overdracht zal besluiten, maar het valt nauwelijks te betwijfelen, dat hij in de praktijk in de regel ervoor zal kiezen zijn merk ofwel helemaal niet over te dragen, ofwel het in één keer over te dragen voor alle Lid-Statens waar het bescherming geniet. Een dergelijke uitspraak zou derhalve de facto tot gevolg hebben, dat zijn mogelijkheden om het merk over te dragen, worden beperkt.

85. Tegen deze achtergrond hebben Ideal-Standard GmbH en de Britse en de Duitse regering een aantal argumenten aangevoerd, die gebaseerd zijn op het beginsel van de vrije overdraagbaarheid van merken. Die argumenten laten zich als volgt samenvatten:

Merken zijn nog steeds nationaal en dus territoriaal gebonden, zodat zij in verschillende Lid-Statens in verschillende handen kunnen zijn. Het zijn eigendomsrechten, die onafhankelijk van elkaar in de

afzonderlijke Lid-Statens wettelijk zijn geregeld en die het Verdrag beoogt te beschermen. De vrije overdraagbaarheid van een merk is een uit het merkrecht voortvloeiende fundamentele bevoegdheid en een element van het specifieke voorwerp van het merk. Indien een merkgerechtigde zijn uitsluitend recht door overdracht zou verliezen, zou deze fundamentele bevoegdheid een dode letter zijn. In de praktijk zouden identieke merken, die in verscheidene Lid-Statens worden beschermd, dan enkel nog te zamen kunnen worden verkocht.

86. Ik ben het niet eens met de opvatting, dat een dergelijke feitelijke beperking van de mogelijkheid van de merkgerechtigde om zijn merk over te dragen, het specifieke voorwerp van het merk aantast.

87. Om meerdere redenen kan worden gesteld, dat de rechten van de merkgerechtigde niet wezenlijk worden beperkt.

88. De werkingssfeer van de beperking is, zoals gezegd, begrensd. De merkgerechtigde kan nog steeds tot een onafhankelijke overdracht van zijn merk besluiten, indien hij dit, ook al zal hij het merk op zijn eigen markt niet kunnen beschermen, een economisch aanvaardbare oplossing acht. Hij heeft ook nog steeds de mogelijkheid, het merk in één keer over te dragen voor alle Lid-Statens waar het bescherming geniet, hetgeen, zoals hierna zal blijken, normaal gesproken de meest doelmatige oplossing zal zijn.

89. Geen der partijen die opmerkingen hebben ingediend, heeft overigens betoogd, dat de mogelijkheid van een onafhankelijke overdracht is te beschouwen als een in economisch of ander opzicht zeer belangrijk deel van de rechten die de merkgerechtigde aan zijn merk ontleent. Zo is bij voorbeeld niet aangevoerd, dat de marktdeelnemers aanzienlijke nadelen zouden hebben ondervonden van het feit, dat zij zich in de periode tussen het arrest HAG I en het arrest HAG II erop moesten instellen, dat een onafhankelijke overdracht zou leiden tot verlies van het uitsluitend recht in de Lid-Statens waar het merk werd behouden.

90. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk, dat de houder van een waardevol merk, die deze waarde werkelijk wenst te beschermen, hoe dan ook enkel zal besluiten, het merk in één keer over te dragen voor alle Lid-Statens waar het bescherming geniet. Hiervoor zijn goede redenen aan te voeren.

91. Een overdracht voor slechts enkele Lid-Statens zal leiden tot de aanwezigheid op de interne markt van produkten die zijn voorzien van hetzelfde merk, doch door verschillende merkgerechtigden zijn vervaardigd. De interne markt is een markt zonder binnengrenzen, waarop niet alleen de produkten vrij moeten circuleren, maar waarop ook de consumenten zich vrij kunnen bewegen; een markt bovendien waarop de reclame voor de betrokken produkten in steeds sterkere mate de grenzen van de nationale markten overschrijdt.

92. Zelfs indien de artikelen 30 en 36 aldus zouden moeten worden uitgelegd, dat de cedent zijn uitsluitend recht behoudt en dus via een invoerverbod de onderscheidende functie van het merk op zijn eigen markt kan beschermen, zou de onafhankelijke overdracht de

onderscheidende functie van het merk aantasten tegenover de consument die gebruik wenst te maken van zijn recht op vrij verkeer en als gevolg daarvan in verschillende Lid-Statens hetzelfde merk verlangt. Wellicht had het Hof dit voor ogen, toen het in het arrest Terrapin verklaarde, dat "de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren, reeds door de opsplitsing van het oorspronkelijk recht wordt aangeast" (r.o. 6).

In een interne markt met consumenten die zich over de landsgrenzen heen bewegen, betekent de opsplitsing van een merkrecht, dat de cessionaris, wiens produkten op deze wijze concurreren met die van de cedent, kan profiteren van de investeringen die de cedent heeft gedaan om de aan het merk verbonden goodwill in stand te houden, en de reputatie van het merk kan schaden door het verkopen van produkten van mindere kwaliteit. Het is redelijk om te veronderstellen, dat deze aantasting van de onderscheidende functie van het merk de houder van parallelle merken in de Gemeenschap in de praktijk van een dergelijke opsplitsing zal weerhouden.

93. Ik ben het niet met de Britse regering eens, dat beperkingen van de mogelijkheid van de merkgerechtigde om zijn merk op te splitsen, in strijd zijn met de belangen van de Gemeenschap. In dit verband is niet zonder belang, dat de merkgerechtigde louter in dezelfde situatie wordt gebracht als waarin hij rechtens zou verkeren indien zijn merk een gemeenschapsmerk met de in de verordening inzake het gemeenschapsmerk aangegeven rechtsgevolgen was en dus enkel voor de Gemeenschap in haar totaliteit kon worden overgedragen.

94. De in casu in geding zijnde beperking van de overdrachtsmogelijkheden van de merkgerechtigde kan naar mijn mening in redelijkheid niet worden geacht te betreffen, dat merken hun functie kunnen vervullen binnen het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. Merken blijven het middel dat ondernemingen in staat stelt, op grond van de kwaliteit van hun produkten of diensten een vaste klantenkring op te bouwen.

95. Ik geloof dan ook niet, dat een merkgerechtigde er een zo zwaarwegend belang bij heeft, zijn merk voor slechts enkele Lid-Statens te kunnen overdragen en tegelijkertijd de onderscheidende functie van het merk in de Lid-Statens waar hij het merk behoudt, in stand te houden, dat dit de ernstige beperking van het vrije goederenverkeer, die een dergelijke rechtssituatie zou meebrengen, kan rechtvaardigen.

96. Zoals ik echter al zei, volstaat het niet het onderhavige probleem enkel uit het oogpunt van de belangen van de merkgerechtigde te beoordelen. Nagegaan moet worden, in hoeverre inaanmerkingneming van het belang dat de consument erbij heeft, de oorsprong van het merkprodukt te kunnen vaststellen, op zichzelf bescherming van het uitsluitend recht van de merkgerechtigde kan rechtvaardigen.(49)

97. Het staat buiten kijf, dat het merk in de praktijk de consument een waarborg biedt, dat alle produkten die een bepaald merk dragen, door of onder toezicht van

dezelfde onderneming zijn geproduceerd en dus waarschijnlijk van dezelfde kwaliteit zijn. Deze wezenlijke functie van het merk stelt de merkgerechtigde in staat, via de kwaliteit van het produkt te concurreren, en het is, zoals gezegd, voor de merkgerechtigde dan ook van groot belang, dat de onderscheidende functie van het merk waardoor de consument het gemerkte produkt zonder gevaar voor verwarring van produkten van andere herkomst kan onderscheiden wordt beschermd.

De vraag is evenwel, of de in nationale merkenwetten opgenomen bepalingen die de merkgerechtigde de mogelijkheid bieden, zijn uitsluitend recht te beschermen, de bescherming van de consument als zelfstandig doel hebben. Er zijn goede gronden om aan te nemen, dat, zoals IHT en de Commissie betogen, het voorkomen van verwarring en teleurstelling bij de consument slechts een reflexwerking is van de bescherming van het belang dat de merkgerechtigde erbij heeft, dat de consument zijn produkt kan identificeren, en derhalve geen zelfstandig doel is, dat op zichzelf bescherming van het uitsluitend recht van de merkhouders kan rechtvaardigen.

98. Zoals advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak HAG II verklaarde(50), biedt het merk alleen hierom al geen absolute kwaliteitswaarborg, omdat het de merkgerechtigde vrijstaat de kwaliteit te wijzigen. Daarbij komt, dat wanneer de merkgerechtigde besluit de kwaliteit van zijn produkten aan de verschillende nationale markten aan te passen, deze produkten als gevolg van het uitputtingsbeginsel vrij tussen de betrokken markten kunnen circuleren. De zogeheten kwaliteitswaarborg is slechts een verwachting van de consument, dat van een bepaald merk voorziene waren zijn vervaardigd door dezelfde producent en dus dezelfde kwaliteit hebben als andere waren waarop dat merk is aangebracht.

99. Ook de door het merk geboden oorsprongswaarborg is niet absoluut, en wel om meerdere redenen. Zoals reeds gezegd, brengt het uitputtingsbeginsel mee, dat in een Lid-Staat produkten in het verkeer kunnen worden gebracht, die weliswaar hetzelfde merk dragen, doch zijn vervaardigd door twee verschillende ondernemingen, namelijk de licentiegever en de licentiehouder, en soms van verschillende kwaliteit zijn. Ook staat niets eraan in de weg, dat een onderneming haar merk in bepaalde Lid-Staten overdraagt en tegelijkertijd uitdrukkelijk accepteert, dat de verkrijger van het merk zijn produkten uitvoert naar de Lid-Staten waar zij het merk heeft behouden.

Dat de bescherming van het uitsluitend recht van de merkgerechtigde, en daarmee van zijn recht zich te verzetten tegen de verhandeling van produkten die hetzelfde merk dragen, op zichzelf niet strekt tot bescherming van de consument en daarom moeilijk met een beroep op alleen die consumentenbescherming kan worden gerechtvaardigd, blijkt tot slot uit de omstandigheid, dat de merkgerechtigde, voor zover ik weet, in geen van de Lid-Staten verplicht is om, ten einde misleiding van de consument te vermijden, stappen te ondernemen tegen concurrenten die het merk onrechtmatig gebruiken.

100. Dit betekent echter niet, dat een invoerverbod voor waren die zijn voorzien van merken waardoor de consument kan worden misleid, in bepaalde omstandigheden niet toch rechtmatig kan zijn. Een dergelijke belemmering van het vrije goederenverkeer moet dan echter worden gerechtvaardigd op basis van een concrete beoordeling, of er sprake is van een maatregel die uit een oogpunt van consumentenbescherming onontbeerlijk is.(51) Het is in elk geval zo, dat sommige nationale merkenwetten bepalingen bevatten die specifiek strekken tot bescherming van de consument, doordat zij de desbetreffende nationale autoriteiten de mogelijkheid bieden, op te treden tegen een gebruik van merken waardoor de consument wordt misleid.(52) Zoals de Commissie heeft bevestigd, wordt de consument bovendien beschermd via wetgeving op het gebied van de oneerlijke mededinging.(53)

101. Ook al zouden sommige merkenrechtelijke bepalingen bescherming van de consument beogen, dan nog kan op grond van het bovenstaande worden geconcludeerd, dat de bepalingen die de merkgerechtigde de mogelijkheid bieden, middels acties wegens merkinbreuk zijn uitsluitend recht te beschermen, niet een dergelijk doel dienen. Bij de bepaling van de draagwijdte van het uitsluitend recht van de merkgerechtigde moet derhalve niet worden uitgegaan van hetgeen met het oog op de bescherming van de consument noodzakelijk is, doch enkel van de vraag, of het belang dat de merkgerechtigde erbij heeft, dat het merk zijn wezenlijke functie de consument in staat stellen, het produkt zonder gevaar voor verwarring van produkten van andere herkomst te onderscheiden vervult, bescherming behoeft.

102. Een merkgerechtigde die zijn merk voor enkele Lid-Staten overdraagt, ziet vrijwillig ervan af om als enige produkten van het betrokken merk in de Gemeenschap te verhandelen. Hiermee verzakt hij hoe dan ook de onderscheidende functie van het merk tegenover de consument die zich over de landsgrenzen heen beweegt. Het belang dat hij erbij heeft, zijn merk voor slechts enkele Lid-Staten te kunnen overdragen en tegelijkertijd zijn monopolie op de verhandeling in eigen gebied te behouden, is niet zwaarwegend genoeg om op zichzelf een met een van de meest wezenlijke doelstellingen van het Verdrag de versmelting van de nationale markten tot één enkele markt strijdige verdeling van markten te rechtvaardigen.

J Aanvullende argumenten

103. Zoals ik al zei, zijn er nog enkele andere argumenten aangevoerd voor een bevestigende, respectievelijk ontkennende beantwoording van de vraag, of een invoerverbod in de context van een overdracht van een merk voor slechts enkele Lid-Staten, in strijd is met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag.

104. De Duitse regering voert als argument voor een ontkennende beantwoording van de vraag aan, dat de cessionaris in de Lid-Staten waar de cedent het merk heeft behouden, rechten zou verkrijgen die lijken op die van een licentiehouder. Zij wijst erop, dat de cessionaris op die manier zou kunnen profiteren van de investeringen die de cedent heeft gedaan om de positie

en reputatie van het merk in stand te houden, en dit zonder hiervoor een vergoeding te hebben betaald en zonder tot de gebruikelijke verplichtingen van een licentiehouder met betrekking tot de kwaliteit van de betrokken producten te zijn gehouden.

In dit verband kan ik volstaan met op te merken, dat een merkgerechtigde, zoals reeds gezegd, bij het sluiten van een overdrachtsovereenkomst en dus ook bij de vaststelling van de te betalen vergoeding rekening dient te houden met de rechtsgevolgen die een dergelijke overdracht ingevolge het gemeenschapsrecht heeft, welke rechtsgevolgen moeten worden geacht deel uit te maken van de verwachtingen van de cessionaris.

105. Men zou misschien kunnen aanvoeren, zoals het Hof in het arrest HAG I heeft gedaan, dat de cedent ook andere middelen heeft om de consument over de herkomst van het produkt voor te lichten, die het vrije goederenverkeer minder sterk beïnvloeden dan een invoerverbod. Dit argument faalt. Ik ben het op dit punt eens met advocaat-generaal Jacobs, die in zijn conclusie in de zaak HAG II concludeerde, dat

"het in bepaalde omstandigheden doenlijk is om door middel van bijkomende vermeldingen conflicterende merken te onderscheiden, doch dat die omstandigheden eerder uitzondering dan regel zijn. Ik betwijfel of die methode ooit doeltreffend kan zijn in gevallen waarin identieke merken voor identieke producten worden gebruikt. Bovenal zij erop gewezen dat het geen wondermiddel is voor alle problemen die het gevolg van merkconflicten zijn, zoals het Hof in het arrest HAG I leek te suggereren" (punt 45).

106. IHT voert als argument voor een bevestigende beantwoording van de vraag aan, dat er sprake is van overdracht van een recht dat is uitgeput, daar Ideal-Standard GmbH als gevolg van het uitputtingsbeginsel vóór de overdracht van het merk in 1984 haar merk-rechten niet kon doen gelden ten aanzien van produkten die in de Gemeenschap onder het merk "Ideal Standard" werden verhandeld, en de vrijwillige opsplitsing van het merk uit gemeenschapsrechtelijk oogpunt moet worden gezien als een voortzetting van die vroegere rechtssituatie.

Dit is een zuiver formalistisch argument, dat geen rekening houdt met de feitelijke overwegingen die bij de beantwoording van de vraag de doorslag moeten geven.

107. Volgens de Duitse regering moet worden nagegaan, in hoeverre het antwoord op de vraag kan worden beïnvloed door de mogelijkheid van de cessionaris, zich op zijn markt tegen de verhandeling van produkten van de cedent te verzetten.

108. Het Hof overwoog in het arrest HAG II, dat "ieder van de merkgerechtigden in de Lid-Staat waar het merk hem toebehoort, zich ertegen moet kunnen verzetten dat produkten van de andere rechthebbende worden ingevoerd en in het verkeer gebracht" (r.o. 19). De Duitse regering wijst erop, dat het Hof dus geen betekenis toe-kende aan de omstandigheid, dat de verkrijger van het onteigende recht zich ten volle ervan bewust was, dat dit recht buiten zijn gebied toebehoorde aan een derde. Vanuit de optiek van de cessionaris is er volgens de Duitse regering geen wezenlijk verschil tussen de situa-

tie waarin een merk wordt verkregen nadat het is onteigend, en de situatie waarin niet eerst een dergelijke onteigening heeft plaatsgevonden, zodat beide situaties gelijk moeten worden behandeld. De Duitse regering lijkt hieruit af te leiden, dat het ook voor de behandeling van de oorspronkelijke rechthebbende geen verschil maakt, of er sprake is van onteigening dan wel van overdracht.

109. Uit het arrest HAG II kunnen geen dwingende argumenten worden afgeleid voor de stelling, dat het voor de rechtssituatie van de cessionaris geen verschil maakt, of hij het merk na een onteigening dan wel rechtstreeks van de oorspronkelijke rechthebbende heeft verkregen.

110. Met dat arrest heeft het Hof naar mijn mening enkel tot uitdrukking gebracht, dat paralleliteit tussen de rechtssituaties van de twee merkgerechtigden moet worden verzekerd.⁽⁵⁴⁾ Het Hof heeft een rechtssituatie willen vermijden, waarin het vrije goederenverkeer slechts in één richting plaatsvindt, dat wil zeggen van het gebied van de oorspronkelijke rechthebbende naar het gebied van de verkrijger van het onteigende recht.

111. De argumenten die met betrekking tot de rechtssituatie van de verkrijger van het merk zijn aangevoerd, pleiten derhalve voor noch tegen de conclusie, dat een merkgerechtigde die zijn merk voor slechts enkele Lid-Staten overdraagt, zich niet ertegen kan verzetten, dat de verkrijger van het merk produkten verhandelt in de Lid-Staten waar hij het merk heeft behouden. Daarentegen kunnen uit het arrest HAG II wel argumenten worden afgeleid voor de stelling, dat de cessionaris in een dergelijk geval omgekeerd ook moet accepteren, dat in zijn gebied produkten worden verhandeld door de oorspronkelijke rechthebbende.

112. De voorgelegde vraag betreft enkel de mogelijkheid van de cedent om zich tegen de invoer van door de cessionaris vervaardigde produkten te verzetten; het arrest HAG II, waar de vraag op dezelfde wijze was beperkt, laat echter zien, dat dit voor het Hof geen beletsel vormt om zich uitdrukkelijk uit te spreken over de rechtssituatie van de cessionaris.

K Artikel 85 van het Verdrag

113. Volgens Ideal-Standard GmbH en de Duitse en de Britse regering is het niet nodig de artikelen 30 en 36 aldus uit te leggen, dat een invoerverbod in een geval als het onderhavige in strijd is met het Verdrag, daar de mededingingsregels voldoende bescherming bieden tegen een met het doel van het Verdrag strijdige verdeling van markten als gevolg van een overeenkomst inzake de overdracht van een merk. Tegelijkertijd wordt echter betoogd, dat niets in de verwijzingsbeschikking aanleiding geeft om te veronderstellen, dat de onderhavige overdracht in strijd is met artikel 85 van het Verdrag. IHT voert aan, dat elke contractuele opsplitsing van een merk, met de daaruit voortvloeiende uitoefening van nationale merk-rechten, is te beschouwen als een met artikel 85 strijdige mededingingsbeperkende overeenkomst, doch zij lijkt hieruit geen argumenten betreffende de uitlegging van de artikelen 30 en 36 af te leiden.

114. In onderdeel B van deze conclusie heb ik gezegd, dat handelsbelemmeringen die het gevolg zijn van een op nationaal merkenrecht gebaseerd invoerverbod, altijd moeten worden getoetst aan de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, en dat daarom de prejudiciële vraag enkel de uitlegging van deze bepalingen betreft. Dit neemt echter niet weg, dat ook artikel 85 een rol kan spelen bij de beoordeling, of het invoerverbod rechtmatig is, en dat dus het bestaan van deze bepaling relevant kan zijn voor de uitlegging van de artikelen 30 en 36.

115. De onderhavige zaak betreft de rechtstreekse verhouding tussen twee partijen bij een overeenkomst. Zoals uit het overzicht van 's Hofs rechtspraak in onderdeel D van deze conclusie blijkt, kan een merkgerechtigde zich niet op zijn naar nationaal recht bestaande merkrechten beroepen, wanneer de uitoefening van die rechten het voorwerp, het middel of het gevolg is van een door artikel 85 van het Verdrag verboden overeenkomst. Voor het antwoord op de vraag, of een op nationaal merkenrecht gebaseerd invoerverbod in een geval als het onderhavige rechtmatig is, kan dus mede bepalend zijn, of de overdrachtsovereenkomst verenigbaar is met artikel 85.

116. Tegen deze achtergrond moet worden nagegaan, in hoeverre artikel 85 relevant is voor de beoordeling, of de overdrachtsovereenkomst rechtmatig is.

Het is denkbaar, dat partijen in hun overeenkomst bepalingen inzake wederzijdse gebiedsbescherming hebben opgenomen.

117. Indien een overeenkomst aldus moet worden uitgelegd, dat partijen zonder beperking naar elkaars gebied kunnen uitvoeren, hebben zij zich door hun overeenkomst de mogelijkheid ontnomen, via acties wegens merkinbreuk de uitvoer door de wederpartij te verhinderen. Zoals wij hierna in onderdeel N, sub a, zullen zien, is IHT van mening, dat de met Ideal-Standard SA gesloten overdrachtsovereenkomst in feite die inhoud heeft.

118. Indien een overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend verbiedt, dat partijen op elkaars gebied producten in het verkeer brengen, dan zal de mogelijkheid om via een op dit beding gebaseerde actie wegens wanprestatie de invoer in het beschermde gebied te verbieden, afhangen van het antwoord op de vraag, of het beding verenigbaar is met artikel 85 van het Verdrag. Indien dit het geval is, kan de invoer reeds op grond van de wanprestatie worden verboden.⁽⁵⁵⁾ Is het in de overeenkomst opgenomen beding daarentegen in strijd met artikel 85, dan kan de naleving ervan noch via een actie wegens wanprestatie, noch via een actie wegens merkinbreuk worden afdwongen.

119. In de onderhavige context moet echter ook worden nagegaan, of artikel 85 een rol speelt in het geval van een "zuivere" merkoverdrachtsovereenkomst, dat wil zeggen een overeenkomst die enkel tot doel heeft, de cessionaris de rechten te verschaffen die volgens de nationale merkenwetgeving aan een merkhouders toekomen, en die niet daarnaast ook bepalingen bevat waarin de mogelijkheid van partijen om het merk buiten hun respectieve gebieden te gebruiken, nader wordt geregeld.

120. Het is mogelijk, dat de zuivere merkoverdrachtsovereenkomst naar nationaal recht wordt aangevuld met een bepaling van regeland recht, volgens welke partijen waren die van het betrokken merk zijn voorzien, niet in elkaars gebied in de handel mogen brengen. Alsdan kan de ene partij zich op de overeenkomst beroepen om uitvoer door de andere partij naar haar gebied te verhinderen. Of partijen hun merkrechten kunnen gebruiken ten einde de naleving van de overeenkomst af te dwingen, zal in een dergelijke situatie afhangen van de vraag, of de overeenkomst verenigbaar is met artikel 85, net zoals dat het geval is in gevallen waarin de overeenkomst een uitdrukkelijk of stilzwijgend uitvoerverbod bevat.

121. Het is echter ook mogelijk, dat de zuivere merkoverdrachtsovereenkomst naar nationaal recht wordt opgevat als zijnde "neutraal" in die zin, dat een partij geen actie wegens wanprestatie kan instellen, doch erop is aangewezen, haar merkrechten te gebruiken om via een actie wegens merkinbreuk te verhinderen, dat de wederpartij producten uitvoert naar haar gebied. In een dergelijke situatie is het de vraag, of artikel 85 een rol speelt, dan wel of een dergelijke handelsbelemmering enkel kan worden getoetst aan de artikelen 30 en 36.

122. Men zou kunnen zeggen, dat de mogelijkheid om de merkrechten te gebruiken, gebaseerd is op de overdrachtsovereenkomst en dat de verdeling van de markten derhalve in werkelijkheid een gevolg is van die overeenkomst, waarvan de rechtmatigheid moet worden beoordeeld op basis van artikel 85.

123. Men zou echter ook kunnen zeggen, dat de verdeling van de markten geen gevolg is van de overdrachtsovereenkomst, doch enkel van de uitoefening van nationale merkrechten. Wanneer op basis van de overeenkomst geen actie wegens wanprestatie kan worden ingesteld, is het niet de overeenkomst als zodanig, die tot een verdeling van de markten leidt. De overeenkomst krijgt pas een marktverdelende werking, wanneer de houders van de parallelle rechten besluiten gebruik te maken van het hun krachtens hun nationale recht toekomende recht om via een actie wegens merkinbreuk invoer te verhinderen.

124. De vraag, welke van deze twee mogelijkheden de juiste is, is tijdens de behandeling van deze zaak niet aan de orde geweest; het lijkt mij dan ook niet opportuun en trouwens ook niet strikt noodzakelijk, dienaangaande een standpunt in te nemen. Het heeft echter in casu wel een zeker nut om vast te stellen, dat een zuivere merkoverdrachtsovereenkomst, indien zij uit gemeenschapsrechtelijk oogpunt op laatstbedoelde wijze moet worden verstaan, niet in strijd kan zijn met artikel 85, en dat de vraag, of het met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is, via een actie wegens merkinbreuk invoer te verbieden, in dat geval enkel moet worden beantwoord aan de hand van de artikelen 30 en 36.

125. Het is tegen deze achtergrond, dat het door Ideal-Standard GmbH en de Britse en de Duitse regering aangevoerde argument, dat artikel 85 voldoende bescherming biedt tegen een met het doel van het Verdrag

strijdige verdeling van de interne markt, moet worden beoordeeld.

126. Aan deze opvatting ligt de vooronderstelling ten grondslag, dat alle overeenkomsten waarbij een merk onafhankelijk wordt overgedragen, kunnen worden getoetst aan artikel 85. Deze vooronderstelling is, zoals gezegd, niet zonder meer juist.

127. Beslissend is evenwel, dat bedoelde opvatting hoe dan ook van de hand kan worden gewezen, ook al zou moeten worden aangenomen, dat ook een zuivere en volgens het nationale recht neutrale merkoverdrachts-overeenkomst kan worden getoetst aan artikel 85.

128. Zoals namelijk zal blijken, kan de aan die opvatting ten grondslag liggende redenering ook worden omgedraaid. Met evenveel recht kan worden betoogd, dat een doelmatiger rechtssituatie kan worden bereikt door de vaststelling, dat de artikelen 30 en 36 eraan in de weg staan, dat de partijen bij een overdrachtsovereenkomst hun merkrechten kunnen gebruiken om uitvoer naar elkaars gebied te verhinderen. Indien het partijen op deze wijze onmogelijk wordt gemaakt, een zelfstandig gebruik te maken van het hun naar nationaal recht toekomende recht om via een actie wegens merkinbreuk invoer te verhinderen, dan zullen zij alleen dan op basis van hun overeenkomst een situatie van wederzijdse gebiedsbescherming kunnen bereiken, indien die overeenkomst aldus kan worden uitgelegd of moet worden aangevuld, dat zij rechtstreekse verkoop in hun respectieve gebieden verbiedt, en indien het aldus vastgelegde beding niet in strijd blijkt te zijn met artikel 85, lid 1, dan wel krachtens artikel 85, lid 3, is vrijgesteld. Het voordeel van deze redenering is, dat partijen aldus worden gedwongen, in hun onderlinge verhouding duidelijkheid te scheppen over de vraag, welke rechten zij op een bepaald punt hebben. Dit is niet alleen zinvol met het oog op hun onderlinge verhouding, maar ook met het oog op de goede werking van de interne markt.

129. Het bovenstaande laat zien, dat aan het bestaan van artikel 85 geen argument kan worden ontleend tegen een uitlegging van de artikelen 30 en 36, volgens welke deze bepalingen eraan in de weg staan, dat in een geval als het onderhavige via een actie wegens merkinbreuk invoer wordt verboden.

130. Alleen hierom al behoeft niet te worden onderzocht, hoe artikel 85 moet worden uitgelegd wanneer het erom gaat, of een actie wegens inbreuk op een overgedragen merk rechtmatig is. Dit is overigens een moeilijke vraag. Het Hof heeft zich, zoals uit onderdeel D van deze conclusie blijkt, in twee arresten over deze kwestie uitgesproken. In beide arresten gaf het antwoord op prejudiciële vragen die betrekking hadden op onafhankelijke merkoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag hadden plaatsgevonden.

131. Het eerste arrest werd op 18 februari 1971 gegeven in de zaak Sirena. Een Amerikaanse vennootschap had haar merk voor Italië aan een Italiaanse vennootschap en haar parallelle merk voor Duitsland aan een Duitse vennootschap verkocht. Het Hof moest zich erover uitspreken, of de Italiaanse vennootschap kon verhinderen, dat door de Duitse vennootschap vervaar-

digde en van het merk voorziene waren in Italië werden ingevoerd.

Het Hof overwoog, dat "wanneer parallelle overdrachten aan verschillende exploitanten van nationale merkrechten welke hetzelfde produkt beschermen, ertoe zouden leiden dat opnieuw ondoordringbare afscheidingen tussen de Lid-Statens ontstaan, zulk een gedraging de handel tussen de Lid-Statens ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging op de gemeenschappelijke markt kan vervalsen" (r.o. 10). Vervolgens wees het erop, dat afspraken aangaande het gebruik van nationale rechten uit hoofde van een en hetzelfde merk aldus kunnen worden ingericht, dat zij niet tot een verdeling van de markt leiden, en het concludeerde, dat "indien met een beroep op het merkrecht de invoer wordt verhinderd van uit verschillende Lid-Statens afkomstige produkten, welke hetzelfde merk dragen, artikel 85 (...) 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" (r.o. 11).

132. Het arrest van het Hof van 15 juni 1976 in de zaak EMI Records betrof het geval, dat een Amerikaanse vennootschap haar merk voor alle Lid-Statens van de Gemeenschap had verkocht aan haar Britse dochteronderneming, doch het voor de Verenigde Staten had behouden. Door latere overdrachten in de Verenigde Staten en Engeland was de Britse vennootschap EMI rechthebbende op het merk geworden in de gehele Gemeenschap, terwijl de Amerikaanse vennootschap CBS het merk in de Verenigde Staten had verkregen. Het Hof kreeg de vraag voorgelegd, of het in strijd zou zijn met het Verdrag, wanneer EMI zich op haar nationale merkrecht zou beroepen ten einde CBS te beletten, van het merk voorziene produkten uit te voeren naar de Gemeenschap.

Het Hof stelde om te beginnen vast, dat artikel 30 van het Verdrag niet van toepassing was, daar er sprake was van invoer uit een derde land. Vervolgens wees het erop, dat wanneer ondernemersafspraken niet meer van kracht zijn, het voor de toepasselijkheid van artikel 85 voldoende is, dat zij na hun formele beëindiging hun werking nog uitoefenen; om daarna te concluderen, dat "een ondernemersafpraak slechts dan wordt geacht haar werking nog uit te oefenen, indien de handelwijze der betrokkenen impliciete van de aan ondernemersafspraken eigen afstemmings- en coördinatie-elementen doet blijken en hetzelfde resultaat oplevert als met de ondernemersafpraak werd beoogd", en dat "zulks niet het geval is, indien bedoelde werking niet verder gaat dan die welke zonder meer is verbonden aan de uitoefening van nationale merkrechten" (r.o. 31 en 32).

133. Ik wil over deze arresten enkel opmerken, dat naar mijn mening uit het arrest Sirena niet kan worden afgeleid, dat een overeenkomst tot overdracht van een merk op zichzelf reeds de mededinging beperkt.⁽⁵⁶⁾ Omgekeerd kan uit het arrest EMI Records niet worden afgeleid, dat een zuivere merkoverdrachtsovereenkomst nooit in strijd kan zijn met artikel 85. In dit verband dient te worden bedacht, dat 's Hof's beslissing in die zaak was gebaseerd op het concrete oordeel, dat de

door de afspraak bereikte gebiedsbescherming onder meer daarom verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt, omdat er geen sprake was van een verdeling, doch enkel van een afscherming van die markt.

L De mogelijkheid van de merkgerechtigde om parallelle importen te verhinderen

134. De meeste zaken die het Hof op het gebied van de intellectuele eigendom zijn voorgelegd, hadden hun oorsprong in de poging van de houder van het uitsluitend recht om parallelle invoer te verhinderen, dat wil zeggen invoer van waren door ondernemingen die de waren hebben gekocht in een andere Lid-Staat, waar zij reeds door de rechthebbende in het verkeer zijn gebracht.

135. Komt het Hof tot de conclusie, dat artikel 30 de cedent belet, in het kader van een inbreukprocedure de verkrijger van het merk te verbieden, van het merk voorziene waren naar zijn markt uit te voeren, dan zal het de merkgerechtigde al helemaal niet mogelijk zijn, parallelle importen te verhinderen.

136. Komt het Hof tot de conclusie, dat de artikelen 30 en 36 de cedent niet beletten, zich in het kader van een inbreukprocedure tegen uitvoer naar zijn markt door de verkrijger van het merk te verzetten, dan rijst de vraag, of dit ook opgaat voor parallelle importen. Wanneer men in aanmerking neemt, dat een dergelijk resultaat ongetwijfeld zal worden gerechtvaardigd met een beroep op de noodzaak van bescherming van het specifieke voorwerp van het merk, gezien in het licht van de wezenlijke functie ervan, en dat die noodzaak zich uiteraard ook doet gevoelen in het geval van parallelle importen, dan zullen de artikelen 30 en 36 evenmin in de weg staan aan een verbod op zulke importen. Een dergelijk resultaat zou dus leiden tot een volledige afgrenzing van de nationale markten.

M Samenvatting

137. Beantwoording van de voorgelegde vraag verlangt een precisering van de overwegingen waaraan het Hof naar mijn mening gewicht dient toe te kennen. Zoals is gebleken, wordt het antwoord op de vraag bovenal bepaald door de betekenis die wordt toegekend aan het specifieke voorwerp van het merk, gezien in het licht van de wezenlijke functie ervan, en door de betekenis die wordt toegekend aan de omstandigheid, dat de merkgerechtigde naar nationaal recht de mogelijkheid heeft, zijn rechten over te dragen.

138. Mijn betoog heeft mij doen besluiten, het Hof voor te stellen de voorgelegde vraag aldus te beantwoorden, dat de artikelen 30 en 36 in situaties als de onderhavige aan een invoerverbod in de weg staan. Dit voorstel berust vooral op de volgende overwegingen:

De cedent wordt geen situatie opgedrongen, waarin hij moet accepteren, dat de onderscheidende functie van het merk niet volledig kan worden gehandhaafd.

Weliswaar zal de mogelijkheid van de merkgerechtigde om zijn merk voor slechts enkele Lid-Staten over te dragen, de facto worden beperkt, maar deze mogelijkheid kan moeilijk als een wezenlijk onderdeel van de aan zijn merk verbonden rechten worden beschouwd, onder meer omdat van een merkgerechtigde hoe dan

ook mag worden verwacht, dat hij rekening houdt met het feit, dat een onafhankelijke overdracht de onderscheidende functie van het merk aantast tegenover de consument die zich op een eengemaakte markt over de landsgrenzen heen beweegt.

Een overdracht van het merk voor alle Lid-Staten waar het bescherming geniet, verdraagt zich beter met het fundamentele beginsel van het Verdrag inzake de totstandbrenging van één enkele markt (zie de verordening van de Raad inzake het gemeenschapsmerk).

De noodzaak van bescherming van de consument is geen zelfstandige grond waarop het de merkgerechtigde in het kader van een actie wegens merkinbreuk zou zijn toegestaan, ook bij onafhankelijke overdrachten de onderscheidende functie van het merk via een invoerverbod te beschermen.

Onafhankelijke overdrachten zullen, indien wordt geaccepteerd dat zij via inbreukprocedures kunnen leiden tot een gebiedsbescherming die in beginsel niet onderhevig is aan beperkingen in de tijd, het vrije goederenverkeer wezenlijk belemmeren en daardoor leiden tot een met het doel van het Verdrag strijdige verdeling van de interne markt.

N Is er in casu sprake van bijzondere omstandigheden, die van betekenis kunnen zijn voor de gemeenschapsrechtelijke beoordeling van de zaak?

139. De verwijzende rechter heeft het Hof enkel verzocht, de artikelen 30 en 36 uit te leggen met het oog op de beantwoording van de hierboven behandelde abstracte vraag, of in een situatie waarin een merk voor slechts één Lid-Staat of enkele Lid-Staten is overgedragen, een op nationaal merkenrecht gebaseerd invoerverbod met die bepalingen in strijd is. De feitelijke omstandigheden van de zaak en een aantal van de voor het Hof aangevoerde middelen en argumenten doen echter de vraag rijzen, of er in casu sprake is van zo bijzondere omstandigheden, dat een aan IHT opgelegd verbod om in Duitsland verwarmingsinstallaties te verhandelen, niet uit hoofde van artikel 36 kan worden gerechtvaardigd. Onderstaand betoog is bedoeld voor het geval het Hof mijn zojuist weergegeven conclusie niet mocht overnemen.

a) De concrete omstandigheden die verband houden met de onderlinge verhouding tussen partijen

140. IHT betoogt, dat het cumulatieve effect van meerdere omstandigheden meebrengt, dat een invoerverbod in casu misbruik van recht zou opleveren en daardoor onverenigbaar met het gemeenschapsrecht zou zijn. Zij verwijst in dit verband naar 's Hofs arrest van 14 september 1982 in de zaak Keurkoop, volgens hetwelk "artikel 36 wil beklemtonen, dat tussen de eisen van het vrije goederenverkeer en de eerbiediging van de rechten van de industriële en commerciële eigendom een dusdanig evenwicht tot stand moet worden gebracht, dat de rechtmatige uitoefening van de door de nationale wettelijke regelingen toegekende rechten wordt beschermd waarbij rechtmatig moet worden verstaan in de zin van 'gerechtvaardigde' invoerverboden als bedoeld in dat artikel, doch die bescherming wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van die-

zelfde rechten, waardoor kunstmatige handelsbarrières binnen de gemeenschappelijke markt zouden worden gehandhaafd of weer opgeworpen".(57)

141. IHT voert aan, dat het concern American Standard in 1976 besloot, zich definitief en wereldwijd uit de verwarmingsbranche terug te trekken. Zij is van mening, dat Ideal-Standard GmbH de consequenties van de vrijwillige opsplitsing van het merk "Ideal Standard" moet aanvaarden, waartoe door haar moedermaatschappij werd besloten en waaraan in Frankrijk door haar zustermaatschappij uitvoering werd gegeven. Door de overdracht van het merk heeft in feite voor de gehele Gemeenschap een opsplitsing van het merk plaatsgevonden voor enerzijds "sanitair" en anderzijds "verwarming". De gesloten overeenkomst moet derhalve aldus worden uitgelegd, dat zij IHT het recht verleent om verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" uit te voeren naar de andere Lid-Staten van de Gemeenschap. IHT heeft er in dit verband op gewezen,

dat de overdrachtsovereenkomst de gehele verwarmingsbranche, inclusief de klantenkring, omvatte, en daarmee ook klanten buiten Frankrijk, aangezien reeds op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten, verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" naar andere Lid-Staten werden uitgevoerd, en aangezien in de overeenkomst geen enkele beperking aan de uitvoer werd gesteld;

dat SGF en later CICH sedert 1976, dat wil zeggen al meer dan vijftien jaar, in Frankrijk verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" vervaardigt en deze uitvoert naar andere Lid-Staten, namelijk Italië, Spanje, de Benelux-landen en Griekenland, en sedert 1988 ook naar Duitsland, en

dat die uitvoer werd geduld door het concern American Standard, dat pas in 1991 in Duitsland voor het eerst daartegen protesteerde en sindsdien enkel in Italië een actie wegens merkinbreuk heeft ingesteld, maar niet in de overige landen waarnaar wordt geëxporteerd.

142. Ideal-Standard stelt hiertegenover, dat bij de overeenkomst de aan het merk verbonden rechten enkel zijn overgedragen voor Frankrijk, Tunesië en Algerije, en dat de overeenkomst geen toestemming behelst om via uitvoer de in andere Lid-Staten ingeschreven merken te exploiteren, aangezien daartoe noodzakelijk zou zijn geweest, dat de dochtermaatschappijen, die over de parallelle merken beschikken, aan de overeenkomst hadden deelgenomen en die merken daarin genoemd waren, en aangezien in dat geval de te betalen vergoeding beduidend hoger zou zijn geweest;

dat het concern American Standard zich slechts tijdelijk uit de verwarmingsbranche heeft teruggetrokken en zich met het oog op de produktie van airconditioningsystemen (afkoeling en verwarming) het recht heeft voorbehouden, deze activiteit te hervatten(58);

dat het concern nooit heeft geduld, dat verwarmingsinstallaties uit Frankrijk naar de overige Lid-Staten werden uitgevoerd, doch juist daartegen is opgetreden in de landen waar zij merkte dat zulks het geval was, te weten Duitsland en Italië, en

dat zo het concern al gedurende een aantal jaren uitvoer naar Italië heeft geduld, de verklaring hiervoor moet worden gezocht in het arrest HAG I, en dat de inbreukacties in Duitsland en Italië meteen na de uitspraak van het arrest HAG II zijn ingesteld.

143. Dit zijns mijns inziens allemaal omstandigheden die voor de uitlegging van de tussen Ideal-Standard SA en SGF gesloten overdrachtsovereenkomst relevant zijn. Het is mogelijk, dat die overeenkomst aldus moet worden uitgelegd, dat zij in werkelijkheid een opsplitsing van het merk voor de gehele Gemeenschap inhoudt, daar zij SGF de mogelijkheid biedt, verwarmingsinstallaties uit te voeren naar de andere Lid-Staten. Het is denkbaar, dat bij de uitlegging van de overeenkomst gewicht kan worden toegekend aan het gedrag van het concern American Standard in de periode na de totstandkoming van de overeenkomst, en het is voor een goed begrip van de overeenkomst wellicht ook van belang, dat ten tijde van de totstandkoming ervan het arrest HAG I reeds was geweest en dat de ondernemingen op grond van dit arrest mochten aannemen, dat zij de aan een merk verbonden rechten in geen geval zouden kunnen inroepen ten einde de verhandeling van een identiek merk voorziene waren te verbieden, wanneer de merken dezelfde oorsprong hadden.

144. Maar de vraag, hoe de overdrachtsovereenkomst moet worden uitgelegd, is een zaak van de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties.

145. IHT en de Commissie betogen echter meer in het bijzonder, dat een door de Duitse merkenwetgeving toegekend recht om de verhandeling van verwarmingsinstallaties door IHT te verbieden, in omstandigheden als de onderhavige niet verenigbaar is met het gemeenschapsrecht. Zij wijzen erop, dat het concern American Standard zich in Duitsland tegen de verhandeling van verwarmingsinstallaties onder het merk "Ideal Standard" verzet, ondanks dat het zelf geen verwarmingsinstallaties vervaardigt, ondanks dat het het merk in Frankrijk gedeeltelijk heeft overgedragen en dus heeft geaccepteerd, dat het merk dat het zelf op die markt voor sanitaire artikelen gebruikt, daar tegelijkertijd door een ander kan worden gebezigd voor verwarmingsinstallaties, en ondanks dat het in andere Lid-Staten geen stappen heeft ondernomen tegen de verkoop van verwarmingsinstallaties die van het merk zijn voorzien.

Hierover wil ik het volgende opmerken.

146. De eventuele en overigens bestreden passiviteit van het concern American Standard waar het gaat om het gebruik van de merkrechten waarover het in sommige Lid-Staten beschikt, kan geen invloed hebben op de gemeenschapsrechtelijke beoordeling van de in andere Lid-Staten geboden mogelijkheid om aan het merk verbonden rechten uit te oefenen.

147. Ook de omstandigheid, dat Ideal-Standard SA in Frankrijk haar merk slechts heeft overgedragen voor enkele van de produkten waarvoor het was ingeschreven, maakt de Duitse wetgeving niet in strijd met het gemeenschapsrecht. Het gemeenschapsrecht kan niet tot gevolg hebben, dat de merkgerechtigde in alle Lid-

Staten op dezelfde wijze over zijn merk dient te beschikken. Evenmin kan het tot gevolg hebben, dat de omstandigheid dat de merkgerechtigde ervoor kiest, niet in alle Lid-Staten op dezelfde wijze over zijn merk te beschikken, op zichzelf zo ernstig wordt geacht, dat de rechtsgevolgen van de maatregelen die de merkgerechtigde in één Lid-Staat met betrekking tot zijn merk heeft genomen, zich uitstrekken tot de gehele Gemeenschap. Het gemeenschapsrecht kan met andere woorden de Duitse rechterlijke instanties niet verplichten, de omstandigheid dat het concern American Standard door de gedeeltelijke overdracht in Frankrijk uitdrukkelijk heeft geaccepteerd, dat het merk op de Franse markt gelijktijdig voor verwarmingsinstallaties wordt gebruikt, aldus op te vatten, dat als gevolg hiervan het concern zich in Duitsland niet tegen een dergelijk gelijktijdig gebruik zou kunnen verzetten.

148. Dit geldt te meer, daar de mogelijkheden om over een merk te beschikken, van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen. Zo is het in sommige Lid-Staten ingevolge de nationale merkenwetgeving verboden, een merk over te dragen voor slechts een deel van de producten waarvoor het is ingeschreven. De Duitse regering heeft erop gewezen, dat dit ook in Duitsland het geval is.(59)

149. Mocht het Hof niet van mening zijn, dat de overdracht van een merk in één Lid-Staat betekent, dat de merkgerechtigde zijn uitsluitend recht verliest in de Lid-Staten waar hij het merk heeft behouden, dan zou ook de omstandigheid dat een onderneming gebruik maakt van de haar krachtens de wettelijke regeling van een land toekomende mogelijkheid om haar merk slechts gedeeltelijk over te dragen, niet tot een dergelijk resultaat mogen leiden.

150. De vraag ten slotte, of het met de artikelen 30 en 36 onverenigbaar kan zijn, de verhandeling van producten te verbieden door zich te beroepen op een merk dat niet wordt gebruikt, is in casu niet relevant, daar, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, Ideal-Standard GmbH zich hoe dan ook niet beroept op haar merk voor verwarmingsinstallaties, maar op haar wel degelijk in gebruik zijnde merk voor sanitaire artikelen, waarbij wordt betoogd, dat verwarmingsinstallaties en sanitaire artikelen gelijksoortige producten zijn.

b) Het verwarringsgevaar

151. Een merkgerechtigde kan zich enkel met een beroep op zijn uitsluitend recht verzetten tegen de invoer van waren die zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat tot verwarring kan leiden, wanneer het gaat om dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het betrokken merk is beschermd. Alleen dan bestaat er namelijk gevaar voor verwarring. In de bij het Hof ingediende opmerkingen wordt ingegaan op de vraag, of sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties zijn te beschouwen als gelijksoortige producten, die aanleiding kunnen geven tot verwarring.

152. De oorzaak van het probleem is niet helemaal duidelijk. Het is weliswaar juist, dat Ideal-Standard GmbH uitsluitend handelt in sanitaire artikelen, maar zij blijkt ook nog steeds het recht op het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties te bezitten(60), hetgeen op het eerste gezicht lijkt te betekenen, dat zij zich te-

gen de verhandeling van verwarmingsinstallaties door IHT moet kunnen verzetten met een beroep op het feit, dat het gaat om producten van dezelfde aard als waarvoor het merk is ingeschreven. Het probleem kan zijn terug te voeren op het feit, dat het Duitse merkrecht voor verwarmingsinstallaties wegens niet-gebruik van het merk dreigt te vervallen, in welk geval een actie wegens inbreuk op dat merk niet langer mogelijk is.(61) In elk geval heeft het Landgericht Duesseldorf het noodzakelijk geoordeeld, in zijn vonnis in te gaan op de vraag, of sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties gelijksoortige producten zijn, en deze vraag bevestigend beantwoord.(62)

153. Ideal-Standard GmbH betoogt, dat haar producten dikwijls worden verward met de producten die IHT in Duitsland onder het merk "Ideal Standard" verhandelt. IHT voert aan, dat als gevolg van de technische en economische ontwikkeling de banden tussen de verwarmings- en sanitaire branche niet meer van dien aard zijn, dat er enige verwarring kan ontstaan.(63) De Commissie stelt, dat de begrippen "gelijksoortigheid van producten" en "verwarringsgevaar" eng moeten worden uitgelegd, opdat het vrije goederenverkeer niet méér wordt belemmerd dan ter bescherming van het merk noodzakelijk is. Zowel de Commissie als IHT acht het in dit verband van wezenlijk belang, dat een Franse vennootschap van hetzelfde concern het niet bezwaarlijk heeft gevonden, in Frankrijk het merk voor verwarmingsinstallaties over te dragen en het voor sanitaire artikelen te behouden.

154. Of verwarmingsinstallaties en sanitaire artikelen gelijksoortige producten zijn, is een vraag van nationaal recht. Het is vaste rechtspraak van het Hof, dat zolang het recht binnen de Gemeenschap niet eenvormig is gemaakt of de nationale wettelijke regelingen niet zijn geharmoniseerd, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop bescherming van een recht van intellectuele eigendom wordt verleend, door de nationale rechtsregels worden bepaald.(64) In het verlengde hiervan verklaarde het Hof in het arrest in de zaak Deutsche Renault, dat "de vaststelling van de criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald, of er gevaar voor verwarring bestaat, tot de modaliteiten van de bescherming van het merkrecht behoort, die (...) door de nationale rechtsregels worden bepaald", en dat "het gemeenschapsrecht geen enge uitlegging van het begrip verwarringsgevaar voorschrijft" (r.o. 31 en 32).

155. Ook hier moet het nationale recht echter de in artikel 36, tweede zin, gestelde beperkingen in acht nemen: belemmeringen van het vrije goederenverkeer mogen geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.(65)

156. Naar mijn mening behoeft het Hof in casu niet na te gaan, of het Duitse merkenrecht, voor zover het grond biedt voor de vaststelling, dat sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties gelijksoortige producten zijn, verenigbaar is met de voorwaarden van artikel 36, tweede zin. In de eerste plaats omdat het Hof, zoals ook de Duitse regering heeft bevestigd, hierover geen vraag is voorgelegd, en in de tweede plaats omdat het

mij duidelijk lijkt, dat de grenzen die in dit opzicht uit artikel 36, tweede zin, zouden kunnen worden afgeleid, in casu niet zijn overschreden.(66)

Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de voorgelegde vraag te beantwoorden als volgt:

"De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan eraan in de weg, dat een nationale wettelijke regeling een onderneming die in een Lid-Staat het recht op een merk bezit, toestaat zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van gelijksoortige produkten die in laatstbedoelde staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat tot verwarring met het beschermde merk kan leiden, wanneer het merk waaronder de betrokken produkten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich tegen de invoer verzet, en door de nieuwe rechthebbende is verworven op grond van een met die zustermaatschappij gesloten overeenkomst."

(*) Oorspronkelijke taal: Deens.

(1) Blijkens punt 1, sub a, van de overeenkomst droeg Ideal-Standard SA voor Frankrijk (daaronder begrepen de overzeese departementen en gebiedsdelen), Algerije en Tunesië alle aan het merk Ideal Standard verbonden rechten op het gebied van de produktie, verhandeling en verkoop van verwarmingsinstallaties over.

(2) Blijkens het dossier heeft Ideal-Standard SA zich tot het Tribunal de grande instance de Paris gewend met het verzoek, de overdracht van het merk door SGF aan CICH ongeldig te verklaren. Hiertoe heeft zij aangevoerd, dat de tussen haar en SGF gesloten overeenkomst een bepaling bevatte volgens welke haar in geval van wederverkoop een recht van voorkoop toekwam, en dat SGF die bepaling door de overdracht van het merk aan CICH heeft geschonden.

(3) IHT is sedert juli 1992 rechtsopvolger van Ideal Heizungstechnik GmbH, die op 31 oktober 1988 in het handelsregister werd ingeschreven.

(4) Geïntimeerde in het hoofdgeding is behalve Ideal-Standard GmbH ook Wabco Standard-GmbH, die met ingang van 1 januari 1991 het beheer van Ideal-Standard GmbH heeft overgenomen.

(5) Appellant in het hoofdgeding is behalve IHT ook ingenieur U. Danzinger, die tot 1975 bij Ideal-Standard GmbH en later bij IHT werkzaam was.

(6) Zaak C-10/89, HAG GF, Jurispr. 1990, blz. I-3711.

(7) Zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731.

(8) Zie onder meer arrest van 30 juni 1988 (zaak 35/87, Thetford, Jurispr. 1988, blz. 3585).

(9) PB 1989, L 40, blz. 1.

(10) Zie de derde overweging van de considerans van de richtlijn.

(11) Zie beschikking van de Raad van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35).

(12) Vgl. arrest van 30 november 1993 (zaak C-317/91, Deutsche Renault, Jurispr. 1993, blz. I-6227, r.o. 14).

(13) PB 1994, L 11, blz. 1.

(14) Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad inzake het gemeenschapsmerk van 25 november 1980 (PB 1980, C 351, blz. 5), zoals gewijzigd bij voorstel van 9 augustus 1984 (PB 1984, C 230, blz. 1).

(15) Artikel 7 bepaalt:

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

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

(16) Artikel 5, lid 1, bepaalt:

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) wanneer 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.

(17) Zie de punten 51 - 57 van de op 13 maart 1990 genomen conclusie (Jurispr. 1990, blz. I-3711).

(18) Zaak 78/70, Jurispr. 1971, blz. 487.

(19) Zaak 15/74, Jurispr. 1974, blz. 1147.

(20) Zaak 16/74, Jurispr. 1974, blz. 1183.

(21) Zaak 144/81, Jurispr. 1982, blz. 2853.

(22) Zaak 187/80, Jurispr. 1981, blz. 2063. In gelijke zin: arresten van 14 september 1982 (zaak 144/81, Keurkoop, reeds aangehaald) en 30 juni 1988 (zaak 35/87, Thetford, reeds aangehaald).

(23) Zaak 341/87, Jurispr. 1989, blz. 79.

(24) Zaak 102/77, Jurispr. 1978, blz. 1139.

(25) Zaak 1/81, Jurispr. 1981, blz. 2913. Met het bepaalde in artikel 36, tweede zin, is ook onverenigbaar, dat een producent die een zelfde produkt in verschillende Lid-Staten onder verschillende merken in de handel brengt, zich verzet tegen parallelle invoer door een derde die het in de staat van uitvoer gebezigde merk verwisselt voor het merk dat in de staat van invoer wordt gebruikt, indien kan worden bewezen, dat de merkgerechtigde zich van verschillende merken heeft bediend ten einde een opsplitsing van de markten te bewerkstelligen (arrest van 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1823).

(26) Zie onder meer arresten van 29 februari 1968 (zaak 24/67, Parke Davis, Jurispr. 1968, blz. 82) en 8 juni 1971 (zaak 78/70, Deutsche Grammophon, reeds aangehaald).

(27) Zie punt 11 van de conclusie.

(28) Gevoegde zaken 56/64 en 58/64, Jurispr. 1964, blz. 449.

(29) Zaak 28/77, Jurispr. 1978, blz. 1391. Zie in dit verband ook het dictum van 's Hof's arresten van 22 juni

1976 (zaak 199/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039) en 18 februari 1971 (zaak 40/70, Sirena, Jurispr. 1971, blz. 7).

Een tussen twee partijen overeengekomen uitvoerverbod kan echter geen afbreuk doen aan het ingevolge de artikelen 30 en 36 van het Verdrag aan een derde toekomende recht om parallelle importen te verrichten (zie arrest van 22 januari 1981, zaak 58/80, Dansk Supermarked, Jurispr. 1981, blz. 181).

(30) Zaak 119/75, reeds aangehaald.

(31) Voor de uitlegging van de begrippen gelijksoortige producten en verwarrend op elkaar lijkende merken, zie arrest van 30 november 1993 (zaak C-317/91, Deutsche Renault, reeds aangehaald).

Houders van onafhankelijke merken kunnen ervoor kiezen, zogenoemde afbakeningsovereenkomsten aan te gaan, waarbij in het wederzijds belang van partijen en ter vermijding van verwarring of conflicten de gebruiksomvang van hun respectieve merken wordt vastgelegd. Dergelijke overeenkomsten kunnen in strijd zijn met artikel 85 van het Verdrag, wanneer zij tevens een verdeling van de markt en andere mededingingsbeperkingen beogen (zie arrest van 30 januari 1985, zaak 35/83, BAT, Jurispr. 1985, blz. 363).

(32) Zaak 19/84, Jurispr. 1985, blz. 2281.

(33) Zaak 258/78, Jurispr. 1982, blz. 2015. In deze zaak ging het om overeenkomsten betreffende de overdracht van het kwekersrecht op bepaalde producten voor Duitsland, respectievelijk betreffende het uitsluitend recht om die producten in Duitsland te verkopen. Het Hof stelde vast, dat een open uitsluitende licentie, dat wil zeggen een licentie die slechts de contractuele betrekking tussen de houder van het recht en de licentiehouders betreft, gelet op het specifieke karakter van de betrokken producten op zichzelf niet onverenigbaar was met artikel 85, lid 1, van het Verdrag. Wat daarentegen uitsluitende licenties betreft die de licentiehouders absolute gebiedsbescherming verlenen, bedoeld om parallelle importen door derden te controleren en te belemmeren, verklaarde het Hof, dat deze volgens zijn vaste rechtspraak onverenigbaar zijn met artikel 85.

(34) Zie inzonderheid verordening (EEG) nr. 2349/84 van de Commissie van 23 juli 1984 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen octrooiligentievereenkomsten (PB 1984, L 219, blz. 15), en verordening (EEG) nr. 4087/88 van de Commissie van 30 november 1988 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen franchiseovereenkomsten (PB 1988, L 359, blz. 46).

(35) Zaak 40/70, reeds aangehaald.

(36) Zaak 51/75, Jurispr. 1976, blz. 811.

(37) Artikel 85 ziet niet op overeenkomsten tussen ondernemingen die als moedermaatschappij en dochteronderneming tot een en hetzelfde concern behoren, indien de ondernemingen een economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de markt niet werkelijk zelfstandig kan bepalen, en indien die overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne taakverdeling tussen de ondernemingen ten doel hebben (arresten van 31 oktober

1974, zaak 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, en zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, reeds aangehaald).

(38) De Duitse vennootschap HAG GF liet in 1907 en 1908 in Duitsland, België en Luxemburg het merk HAG inschrijven voor cafeïne vrije koffie. In 1935 droeg zij het Belgische en het Luxemburgse merk over aan een dochtervennootschap in België, die zij voor 100 % beheerste. In 1944 werd het gehele vermogen van de dochtervennootschap, waaronder het Belgische en het Luxemburgse merk, als vijandelijk vermogen in beslag genomen en verkocht aan de familie Van Oevelen. In 1971 werden de merken overgedragen aan de Belgische commanditaire vennootschap Van Zuylen Frères. Toen HAG GF in 1972 koffie begon uit te voeren naar Luxemburg onder het merk Kaffee HAG, stelde Van Zuylen Frères een actie wegens merkinbreuk in. Die procedure leidde tot de prejudiciële beslissing in de zaak HAG I.

In 1979 werd Van Zuylen Frères overgenomen door een Zwitserse vennootschap en omgevormd tot een 100 %-dochteronderneming onder de handelsnaam CNL-SUCAL NV. Toen die onderneming in 1985 koffie begon uit te voeren naar Duitsland onder het merk HAG, stelde HAG GF een actie wegens merkinbreuk in. Die procedure leidde tot de prejudiciële beslissing in de zaak HAG II.

(39) Zie in dit verband punt 73 van de door advocaat-generaal Jacobs in de zaak HAG II genomen conclusie, waarin hij verklaart dat één van de mogelijke punten van kritiek op de uitspraak in de zaak HAG I is, dat zij aanzienlijk ruimer was dan noodzakelijk en dat die vergissing bij de formulering van de uitspraak in de zaak HAG II niet mag worden herhaald.

(40) Zie in dit verband onderdeel VII van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak HAG II.

(41) Het Hof heeft het uitputtingsbeginsel dus juist in verband met parallelle importen door derden geformuleerd en toegepast, doch toepassing van dit beginsel van de hand gewezen in situaties waarin van elkaar onafhankelijke rechthebbenden op parallelle merken rechtstreeks op elkaars grondgebied verkopen (zie onderdeel D van deze conclusie).

(42) Uit de artikelen 10 tot en met 12 van de merkenrichtlijn volgt evenwel, dat een merkhouder zijn rechten kan verliezen indien hij gedurende een periode van vijf jaar in de betrokken Lid-Staat geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk.

(43) Advocaat-generaal Jacobs heeft dit in zijn conclusie in de zaak HAG II als volgt uitgedrukt: Octrooien zijn een beloning voor de creativiteit van de uitvinder en stimuleren dus de wetenschappelijke vooruitgang, terwijl merkrechten de producent belonen die steeds producten van hoge kwaliteit produceert; zij stimuleren dus de economische vooruitgang. Zonder de bescherming van merkrechten zou er voor de producenten weinig reden bestaan om nieuwe producten te ontwikkelen of om de kwaliteit van bestaande producten te handhaven. Merkrechten kunnen dat effect hebben, omdat zij voor de consument een waarborg bieden, dat alle producten die een bepaald merk dragen, door of onder toezicht van dezelfde producent zijn ge-

produceerd en dat zij dus waarschijnlijk van dezelfde kwaliteit zijn (...)

Een merkrecht kan die functie alleen vervullen indien het exclusief is. Zodra een merkgerechtigde gedwongen wordt het merk te delen met een concurrent, verliest hij de controle over de goodwill die met het merk verbonden is. De reputatie van zijn eigen produkten zal schade lijden, wanneer de concurrent produkten van mindere kwaliteit verkoopt. Ook voor de consument heeft dat ongewenste gevolgen, omdat het door het merk uitgestraalde teken aan duidelijkheid inboet. De consument wordt verward en misleid (punten 18 en 19).

(44) Zie artikel 17, lid 1, van de verordening, waarin is bepaald: Het gemeenschapsmerk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

(45) Zie artikel 1, lid 2, van de verordening, waarin is bepaald: Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.

(46) Dit standpunt vindt steun in de arresten van het Hof die betrekking hebben op het uitputtingsbeginsel. Volgens die arresten is sprake van uitputting van het merkrecht, indien een produkt in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht door of met toestemming van een onderneming die door banden van juridische of economische afhankelijkheid met de rechthebbende is verbonden (zie onder meer arrest van 14 september 1982, zaak 144/81, Keurkoop, reeds aangehaald). Daarbij lijkt irrelevant te zijn, of aldus met elkaar verbonden ondernemingen in de praktijk ook gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid, hun kwaliteits- en verkoopbeleid te coördineren.

(47) Dezelfde gedachtegang komt tot uitdrukking in het arrest Pharmon (zaak 19/84, reeds aangehaald), waarin het Hof erop wees, dat de octrooihouder door de toekenning van een dwanglicentie de bevoegdheid wordt ontnomen om vrijelijk te beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt.

(48) De onderhavige zaak vormt hiervan een treffende illustratie. Ideal-Standard GmbH heeft verklaard, dat de overdrachtsovereenkomst enkel werd gesloten op grond van de bijzondere situatie in Frankrijk: de cessionaris had gedurende langere tijd het beheer gevoerd over Ideal-Standard SA en was daardoor volledig vertrouwd met het kwaliteitsbeleid van deze onderneming; de kwaliteit van het merk werd dus toevertrouwd aan een onderneming die men kon vertrouwen, terwijl het die onderneming tegelijkertijd werd verboden, het merk aan anderen over te dragen.

(49) In dit verband is het van belang, dat het Landgericht Duesseldorf in het kader van zijn uitlegging van het arrest HAG II heeft verklaard: Ter rechtvaardiging van een dergelijke voorrang van het vrije goederenverkeer kan evenmin worden aangevoerd, dat de merkgerechtigde die zijn rechten in een of meer Lid-

Staten vrijwillig overdraagt aan een derde, geen bescherming behoeft. Dit argument gaat eraan voorbij, dat de onderscheidende functie van het merk niet uitsluitend kan worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de merkhouders, maar dat ook rekening moet worden gehouden met de noodzaak van bescherming van de consument, die er recht op heeft, dat hem de identiteit van de oorsprong van het door het merk beschermde produkt wordt gewaarborgd, zodat hij het van produkten van andere herkomst kan onderscheiden. In zoverre bestaat er geen rechtens relevant onderscheid tussen een gedwongen en een vrijwillige opsplitsing van een merk.

(50) Zie punt 18 van de conclusie, waarin onder meer staat te lezen: De door een merkrecht geboden kwaliteitswaarborg is uiteraard niet absoluut, daar het de producent vrijstaat de kwaliteit te wijzigen; zulks doet hij evenwel op eigen risico en hij niet zijn concurrenten moet de gevolgen van een eventuele slechtere kwaliteit dragen. Ofschoon merkrechten dus op generlei wijze een wettelijke kwaliteitswaarborg bieden het ontbreken van een dergelijke waarborg heeft wellicht sommigen ertoe gebracht, het belang ervan te onderschatten, verschaffen merkrechten economisch gezien wel een kwaliteitswaarborg, waarop de consumenten dagelijks afgaan.

(51) Deze opvatting vindt enige steun in, met name, het arrest van 31 oktober 1974 (zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, reeds aangehaald), waarin het Hof in de rechtsoverwegingen 19 - 23 verklaarde:

Overwegende dat bij deze vraag het Hof wordt verzocht uit te spreken of de merkgerechtigde, ten einde de verspreiding van een farmaceutisch produkt te kunnen controleren ter bescherming van het publiek tegen de aan gebrekkige produkten verbonden gevaren, gemachtigd is zijn merkrecht uit te oefenen, ongeacht de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen; Overwegende dat, waar de bescherming van het publiek tegen gevaren, verbonden aan gebrekkige farmaceutische produkten, terecht een voorwerp van overheidszorg vormt, artikel 36 van het Verdrag de Lid-Staten machtigt uit hoofde van de bescherming van de gezondheid en het leven van personen en dieren af te wijken van de voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen; dat evenwel de hiertoe noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen als maatregelen in het raam van de gezondheidszorg en niet door oneigenlijk gebruik van de bepalingen inzake de industriële en commerciële eigendom; dat overigens overwegingen welke aan de bescherming van de industriële en commerciële eigendom ten grondslag liggen, anders zijn dan die der bescherming van het publiek en de vaststelling der eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden; dat de gestelde vraag derhalve ontkennend dient te worden beantwoord (eigen cursivering).

(52) Te denken valt aan bepalingen die verbieden, dat een merk slechts voor enkele van de erdoor beschermde produkten wordt overgedragen. Zie in dit verband ook onderdeel N, sub a, van deze conclusie.

Zie ook artikel 3, lid 1, sub g, van de merkenrichtlijn, volgens hetwelk niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kunnen worden verklaard merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bij voorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten, en artikel 4, lid 1, van die richtlijn, volgens hetwelk een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, wanneer het gelijk is aan een ouder merk of wanneer bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

(53) Zie in dit verband de zesde overweging van de considerans van de merkenrichtlijn, volgens welke deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de Lid-Staten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit.

Zie ook het arrest van 22 januari 1981 (zaak 58/80, Dansk Supermarked, reeds aangehaald), dat betrekking had op zowel de Deense wettelijke bepalingen inzake de auteurs- en merkrechtelijke bescherming, als de Deense bepalingen inzake de handelspraktijken, die onder meer gericht zijn op bescherming van de consument. Met betrekking tot laatstgenoemde bepalingen stelde het Hof vast, dat de invoer van een waar die in een andere Lid-Staat op regelmatige wijze in de handel is gebracht, op zichzelf niet als een onregelmatige of oneerlijke handelspraktijk kan worden beschouwd; de verkoop kan slechts als zodanig worden aangemerkt op grond van omstandigheden die los staan van de eigenlijke invoer.

(54) Advocaat-generaal Jacobs had in zijn conclusie verklaard: Indien HAG Bremen vrijwillig de Belgische en Luxemburgse merken aan Van Oevelen had overgedragen, zou men gemakkelijk kunnen zeggen dat HAG Bremen toestemming had gegeven voor het gebruik van het merk door Van Oevelen in een andere Lid-Staat en dat zij dus haar rechten had uitgeput. In dat geval zou HAG Bremen zich niet op haar Duitse merk kunnen beroepen om de invoer van Van Oevelens producten in Duitsland te verhinderen. Maar zou hetzelfde beginsel ook omgekeerd gelden? Logisch gezien zou dat het geval moeten zijn, ook al kan moeilijk worden gezegd dat de rechtverkrijgende van het opgesplitste merk zijn recht heeft uitgeput; het zou juist zijn te stellen, dat hij een recht heeft verkregen dat reeds uitgeput was (punt 63).

(55) Een uitlegging van de artikelen 30 en 36, volgens welke het met deze bepalingen in strijd is om, in gevallen waarin een merk voor slechts enkele Lid-Staten is overgedragen, inbreukacties te gebruiken om een verdeling van de interne markt te bewerkstelligen, staat niet eraan in de weg, dat wordt aanvaard, dat het naar nationaal recht mogelijk kan zijn, sancties die in geval van merkinbreuk kunnen worden opgelegd, ook toe te passen in geval van wanprestatie.

(56) Zie in dit verband inzonderheid rechtsoverweging 9 van het arrest, waarin het Hof erop wijst, dat 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 (eigen cursivering).

(57) Zaak 144/81, reeds aangehaald, r.o. 24. IHT heeft ook gewezen op de conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 9 juni 1993 in zaak C-317/91 (Deutsche Renault, reeds aangehaald), die in punt 7 de zojuist aangehaalde rechtsoverweging behandelt.

(58) Ideal-Standard GmbH heeft hieraan toegevoegd, dat het merk Ideal Standard voor verwarmingsinstallaties nog steeds veel waarde heeft voor het concern, dat het merk wil exploiteren door, bij voorbeeld, licentieverlening of verkoop (zoals in Frankrijk is geschied).

(59) Volgens de Duitse regering zijn dergelijke partiële overdrachten van ingeschreven merken thans nog niet mogelijk, maar wordt er gewerkt aan een wetswijziging die hierin verandering moet brengen.

(60) Het Oberlandesgericht Duesseldorf merkt in zijn verwijzingsbeschikking op, dat het Duitse merk is ingeschreven voor verwarmings-, stoom-, koel-, droog-, ventilatie-, waterleidings- en sanitaire installaties, inclusief onderdelen daarvan, zoals wastafels, WC-potten, bidets, badkuipen, douches (niet voor mediceenaal gebruik), bevestigingsmateriaal voor die installaties alsmede radiatoren van staal en gietijzer en verwarmingsketels.

(61) IHT heeft verklaard, dat in april 1993 tegen American Standard een procedure is ingeleid die ertoe strekt, het Duitse merkrecht voor verwarmingsinstallaties wegens niet-gebruik van het merk te doen vervallen.

(62) Het Landgericht heeft bij deze beoordeling laten meewegen, dat sinds lange tijd gemeenschappelijke beurzen voor de twee branches worden gehouden, dat beide branches worden vertegenwoordigd door een en dezelfde nationale vakbond en dat het in de praktijk verscheidene keren is voorgekomen, dat de producten van Ideal-Standard GmbH en die van IHT met elkaar werden verward. Uiteindelijk heeft het beslissende betekenis toegekend aan de omstandigheid, dat het concern American Standard tot 1976 in de verwarmingsbranche actief is geweest en dat het merk Ideal Standard in deze branche nog steeds bekend is, zodat de verhandeling van verwarmingsinstallaties onder dit merk haast onvermijdelijk zal doen vermoeden, dat het concern American Standard zijn activiteiten in de verwarmingsbranche heeft vervat. Het Landgericht voegt hieraan nog toe, dat IHT voor de lancering van haar producten zelfs de volgende slogan heeft gebruikt: Come back van een wereldmerk (...) IDEAL STANDARD.

(63) In haar bij het Hof ingediende opmerkingen bestrijdt IHT het vonnis van het Landgericht Duesseldorf, voor zover hierin wordt verklaard, dat zich in de praktijk verscheidene gevallen van verwarring hebben voorgedaan en dat de activiteiten van het concern American Standard in de verwarmingsbranche, die meer dan vijftien jaar geleden werden gestaakt, nog steeds bekend zijn. Zij wijst er bovendien op, dat na de Tweede Wereldoorlog een nagenoeg volledige splitsing van de branches verwarming en sanitair op het niveau van de

produktie heeft plaatsgevonden en dat deze splitsing haar uitwerking op het niveau van de detailhandel en de installatie niet heeft gemist. Zo zou een derde van de ondernemingen in de branche gas/water/centrale verwarming/ventilatie/airconditioning/loodgieterij zich in het geheel niet meer bezighouden met de verkoop en/of installatie van sanitaire artikelen. Bovendien zouden in beide branches enkele gespecialiseerde belangengroepen zijn ontstaan en zouden de belangen van industrie en handel in de respectieve sectoren door twee van elkaar onafhankelijke organisaties worden vertegenwoordigd.

(64) Zie laatstelijk arrest van 30 november 1993 (zaak C-317/91, Deutsche Renault, reeds aangehaald, r.o. 20).

(65) Zie in dit verband rechtsoverweging 19 van het arrest Deutsche Renault, waarin het Hof overwoog, dat artikel 36, tweede zin, dient om te voorkomen, dat van de beperkingen van het handelsverkeer, die op de in de eerste zin genoemde gronden zijn gebaseerd, een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt en wel dusdanig, dat goederen uit andere Lid-Staten worden gediscrimineerd of bepaalde nationale produkties zijdelings worden beschermd.

(66) Zie in dit verband rechtsoverweging 33 van het arrest Deutsche Renault, waarin het Hof overwoog: Opgemerkt zij evenwel, dat het nationale recht de in artikel 36, tweede zin, gestelde grenzen in acht dient te nemen. Uit het dossier blijkt echter niet, dat die grenzen zijn overschreden. Met name wijst niets erop, dat de Duitse rechter het begrip verwarring ruim uitlegt wanneer het gaat om bescherming van het merk van een Duitse producent, doch dit begrip eng uitlegt wanneer het gaat om bescherming van het merk van een in een andere Lid-Staat gevestigde producent.
