

Hoge Raad, 20 oktober 1995, Dior v Evora

MERKENRECHT

Uitputting

Wijze van adverteren en reputatieschade

Aanleiding voor prejudiciële vragen aan Benelux Gerechtshof en Hof van Justitie EG

Voor zover het onderdeel aanvoert dat het Hof aldus heeft miskend dat van gebruik van eens anders merk voor waren in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 2°, in verbinding met het derde lid, BMW óók sprake is, indien de wederverkoper door de wijze waarop hij een merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk toebrengt, stelt het een vraag aan de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van art. 13A BMW. Een en ander geeft de Hoge Raad aanleiding het Benelux-Gerechtshof vragen met betrekking tot de uitleg van deze bepaling voor te leggen. Tevens rijst echter de vraag of en in hoeverre de hier aan de orde zijnde regels van merkenrecht in overeenstemming zijn met het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) en met name met de art. 5 tot en met 7 daarvan. Hierbij verdient opmerking dat de Benelux-Staten tot nog toe de BMW niet hebben aangepast aan deze Richtlijn, ofschoon de termijn daarvoor op 31 december 1992 is verstreken, en dat, naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen meer-

malen heeft beslist (vgl. laatstelijk het arrest van 14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jurisprudentie 1994, blz. 3325, rov. 26), de nationale rechter, ook indien voor hem een beroep wordt gedaan op een nog niet in het nationale recht geïmplementeerde richtlijn, bij de toepassing van bepalingen van nationaal recht, ongeacht of zij van eerdere of latere datum dan de richtlijn zijn, deze zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn. De Hoge Raad zal derhalve ook aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een aantal vragen ter beantwoording voorleggen

AUTEURSRECHT

Uitputting

- Vraag of producent met beroep op auteursrecht kan verzetten tegen in branche gebruikelijke wijze van adverteren voor product door wederverkoper

De vraag is echter of de producent zich in zodanig geval wèl met een beroep op zijn auteursrecht ertegen kan verzetten dat zonder zijn toestemming de wederverkoper ter bevordering van de verkoop van dat product in zijn reclamemateriaal — naast de aankondiging dat hij de producten te koop aanbiedt — tevens afbeeldingen van de verpakkingen van het product openbaar maakt en verveelvoudigt, een en ander in de zin van art. 1 van de Auteurswet, indien het, gelijk het Hof heeft aangenomen, in de betrokken tak van handel gebruikelijk is om in reclamemateriaal dergelijke afbeeldingen op te nemen. Aangenomen moet worden — naar ook het Hof heeft overwogen — dat de wetgever deze vraag niet onder ogen heeft gezien. Wèl is in § 6 van Hoofdstuk I van de Auteurswet een aantal beperkingen van het auteursrecht opgenomen, waaraan in de regel een afweging ten grondslag ligt van de belangen van de rechthebbende op het auteursrecht tegenover de maatschappelijke of economische belangen van anderen of tegen het algemeen belang.

- Geen gesloten wettelijk systeem van auteursrechtelijke beperkingen

Deze uitdrukkelijke beperkingen sluiten echter niet uit dat de grenzen van het auteursrecht ook in andere gevallen aan de hand van een vergelijkbare afweging nader moeten worden bepaald, in het bijzonder wanneer de behoefte aan de desbetreffende begrenzing door de wetgever niet is onderkend en zij past in het stelsel van de wet, zulks in het licht van de ontwikkeling van het auteursrecht als middel tot bescherming van commerciële belangen.

- Afweging in beginsel ten gunste van wederverkoper

Bij een zodanige afweging kan bij één of meer in de wet opgenomen beperkingen aansluiting worden gezocht. In dit verband is van belang dat de werkgever in een enigermate vergelijkbare situatie — die waarbij de maker van een teken-, schilder-, bouw- of beeldhouwwerk het werk heeft vervreemd en de nieuwe eigenaar het, met het oogmerk het te verkopen, in een catalogus wenst af te beelden — de balans ten gunste van de belangen van de eigenaar heeft laten doorslaan (art. 23

Auteurswet). Zo dient ook hier in beginsel doorslagge-
vende betekenis te worden toegekend aan het belang
van de wederverkoper om op een in de betrokken tak
van handel gebruikelijke wijze reclame te kunnen ma-
ken voor door hem te koop aangeboden waren, hetgeen
ertoe leidt — in beginsel — de hiervoor geformuleerde
vraag in ontkennende zin te beantwoorden. In dit ver-
band moet worden bedacht dat de rechthebbende die
zijn produkt in een auteursrechtelijk beschermde ver-
pakking op de markt brengt, daarmee zijn recht op
openbaarmaking en verveelvoudiging van die verpak-
king, zoals voor de verhandeling van het produkt
vereist, in beginsel uitput; zijn belang zich te verzetten
tegen een verdere openbaarmaking en verveelvoudi-
ging in de vorm van afbeeldingen van het verpakte
produkt alleen met het oog op de verdere verhandeling
daarvan, weegt daarom niet zwaar.

• **[Uitzondering ingeval van schending persoonlijk-
heidsrechten of wijze van adverteren schade
toebrengt aan rechthebbende](#)**

Zulks lijdt evenwel uitzondering niet alleen — gelijk
het Hof heeft aangenomen — indien de wederverkoper
de bepalingen van art. 25 Auteurswet niet in acht heeft
genomen, doch ook indien anderszins de openbaarma-
king en verveelvoudiging plaatsvindt onder zodanige
omstandigheden dat aan de rechthebbende schade kan
worden toegebracht. Als zodanige schade komt in aan-
merking de schade die Dior stelt te lijden als gevolg
van de wijze waarop Kruidvat voor de door haar te
koop aangeboden Diorproducten adverteert.

Prejudiciële vragen

**[Of rechthebbende zich tegen gebruikelijke wijze van
adverteren producten kan verzetten](#)**

Of het bepaalde in de art. 30 en 36 EG-Verdrag zich
ertegen verzet dat Dior met een beroep op de haar toe-
komende merk- en auteursrechten aan Evora kan doen
verbieden om voor de Diorproducten, waarvan de ver-
dere verhandeling haar vrijstaat, reclame te maken op
een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken
branche gebruikelijk is

LICENTIE

Stilzwijgende toestemming?

**[Geen stilzwijgende toestemming producent voor ge-
bruikelijke wijze van afbeelden producten](#)**

Het enkele bestaan van een gebruik als door Evora ge-
steld impliceert niet dat de producent ‘geacht moet
worden’ zijn stilzwijgende toestemming te hebben ge-
geven voor elke wijze van afbeelden van zijn
producten, en zeker niet, indien de verkoop van die
producten plaatsvindt door anderen dan door hem of
van zijnentwege aangestelde wederverkopers.

Vindplaatsen: NJ 1996, 682, m.nt. Spoor

(Sniijders, Korthals Altes, Heemskerk, Nieuwenhuis,
Swens-Donner)

(...)

1. De vennootschap naar Frans recht Parfums Christian
Dior S.A., te Parijs, Frankrijk,

2. Parfums Christian Dior B.V., te Rotterdam,
eiseressen tot cassatie, adv. mr. R. Laret,
tegen

Evora B.V., te Renswoude, verweerster in cassatie,
adv. mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie — verder te noemen: Dior
Frankrijk en Dior Nederland, dan wel te zamen: Dior
— hebben bij exploit van 8 december 1993 verweerster
in cassatie — verder te noemen: Evora — in kort ge-
ding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te
Haarlem en onder meer gevorderd Evora te veroorde-
len — kort gezegd — elk gebruik van de beeldmerken
van Dior Frankrijk, alsmede elke openbaarmaking en
verveelvoudiging van Diorproducten in catalogi, bro-
chures, advertenties en anderszins te staken en gestaakt
te houden.

Nadat Evora tegen de vorderingen verweer had ge-
voerd, heeft de President bij vonnis van 29 december
1993 de vordering van Dior toegewezen in die zin dat
Evora is bevolen met onmiddellijke ingang te staken
en gestaakt te houden elk gebruik van de beeldmerken
van Dior alsmede elke openbaarmaking en van veel-
voudiging van de ten processe bedoelde Diorproducten
in catalogi, brochures, advertenties en anderszins op
een wijze die niet in overeenstemming is met de voor
Dior gebruikelijke wijze van adverteren.

Tegen dit vonnis heeft Evora hoger beroep ingesteld
bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 19 mei 1994 heeft het Hof het bestreden
vonnis vernietigd en de gevraagde voorzieningen
alsnog geweigerd.

(...).

3. Beoordeling van het middel

A. Inleiding

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(-) Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert verschei-
dene parfums en andere cosmetische producten die zij
onder verschillende merken op de markt brengt. Deze
producten hebben een relatief hoge prijs en worden ge-
rekend tot de markt van de luxueuze cosmetische
produkten.

(-) Dior Frankrijk heeft voor de verkoop van haar pro-
ducten in landen buiten Frankrijk
alleenvertegenwoordigers aangesteld; Dior Nederland
is hier te lande zulk een alleenvertegenwoordiger.

(-) Evenals de alleenvertegenwoordigers van Dior
Frankrijk elders in Europa maakt Dior Nederland voor
de distributie van Diorproducten hier te lande gebruik
van een systeem van selectieve distributie, hetgeen in-
houdt dat die producten slechts door geselecteerde
wederverkopers, in de parfumeriebranche dépositaires
genaamd, mogen worden verhandeld onder de verplicht-
ting dat deze wederverkopers slechts mogen leveren
aan eindafnemers en nooit mogen doorleveren aan an-

Hoge Raad, 20 oktober 1995

deren dan eveneens voor de verkoop van Diorproducten geselecteerde wederverkopers.

(-) Dior Frankrijk is in de Benelux exclusief rechthebbende op de beeldmerken EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT en DUNE, onder meer voor waren in klasse 3. Deze beeldmerken bestaan uit afbeeldingen van de verpakking waarin de flesjes met de aldus genaamde parfums worden verkocht. Dior Frankrijk is bovendien auteursrechthebbende zowel ten aanzien van deze verpakkingen als ten aanzien van bedoelde flesjes, alsook ten aanzien van de verpakkingen en flesjes van de producten die onder de naam SVELTE op de markt worden gebracht.

(-) Evora exploiteert onder de naam van haar dochteronderneming Kruidvat een keten van drogisterijwinkels. De winkels van Kruidvat zijn niet als geselecteerd distributeur van Diorproducten aangesteld. Niettemin worden in de winkels van Kruidvat Diorproducten te koop aangeboden, welke producten Evora door middel van zogenoemde parallelimport heeft verkregen. De rechtmatigheid van de wederverkoop van deze producten wordt in dit geding niet aangevochten.

(-) In het kader van een Kerstactie voor het jaar 1993 heeft Kruidvat de Diorproducten EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT, DUNE en SVELTE te koop aangeboden. Kruidvat heeft daarbij in haar op de kerstaankopen gerichte reclamefolders in de week 49 van 1993 de verpakkingen en flesjes van enkele van deze producten afgebeeld. Het afbeelden van de verpakkingen en flesjes in de reclamefolder vond uitsluitend plaats in direct en duidelijk verband met de te koop aangeboden waar en op een voor wederverkopers in deze tak van handel gebruikelijke wijze (daaronder begrepen het incidenteel nadrukkelijk aankondigen rond kerstmis).

(-) Dior Frankrijk en Dior Nederland hebben Evora geen toestemming gegeven om de beeldmerken van de Diorproducten te gebruiken en afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes van Diorproducten in reclamemateriaal van Kruidvat openbaar te maken en te verveelvoudigen.

3.2. Dior Frankrijk en Dior Nederland — hierna gezamenlijk aan te duiden als Dior — hebben bij dagvaarding van 8 december 1993 het onderhavige kort geding aangespannen en hebben gevorderd dat Evora wordt veroordeeld — kort gezegd — elk gebruik van de beeldmerken van Dior alsmede elke openbaarmaking en verveelvoudiging van (afbeeldingen van de verpakking van) Diorproducten in catalogi, brochures, advertenties en anderszins te staken en gestaakt te houden.

Aan deze vordering heeft Dior — kort samengevat — ten grondslag gelegd in de eerste plaats merkinbreuk, omdat Evora genoemde beeldmerken in strijd met het uitsluitend recht van Dior gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven (art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1°, BMW), dan wel gebruikt in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden, dat aan Dior schade kan worden toegebracht, welke schade onder meer be-

staat in aantasting van het prestige en het imago van die merken.

Tevens heeft Dior aan deze vordering — kort samengevat — ten grondslag gelegd dat Evora inbreuk maakt op de haar ter zake van voor haar waren gebezigde flesjes en verpakkingen toekomende auteursrechten.

De President heeft de vordering van Dior toegewezen in die zin dat aan Evora is bevolen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de beeldmerken van Dior alsmede elke openbaarmaking en verveelvoudiging van de ten processe bedoelde Diorproducten in catalogi, brochures, advertenties en anderszins op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor Dior gebruikelijke wijze van adverteren.

Het Hof heeft het vonnis van de President echter vernietigd en heeft, opnieuw recht doende, de gevraagde voorzieningen alsnog geweigerd.

Hiertegen richt zich het middel.

3.3. Evora heeft niet alleen dit middel bestreden, doch tevens aangevoerd dat het beroep, ook indien de Hoge Raad het geheel of ten dele gegrond zou bevinden, niet tot cassatie kan leiden, nu één of meer van de andere door Evora aangevoerde verweren aan de behandeling waarvan het Hof niet is toegekomen, tot eenzelfde uitkomst leiden als waartoe het Hof is gekomen.

De Hoge Raad zal deze verweren, nu zij van zuiver juridische aard zijn, mede in zijn onderzoek betrekken. Omdat, zoals hierna zal blijken, zowel enkele van die verweren als enkele onderdelen van het cassatiemiddel aanleiding geven tot het stellen van vragen aan het Benelux-Gerechtshof en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zal de Hoge Raad om redenen van proceseconomie alle hierna onder 5 en 6 te formuleren vragen reeds thans aan deze colleges voorleggen, ofschoon tevoren niet uit te sluiten valt dat uit het antwoord op één van deze vragen zal blijken dat het stellen van één of meer van de overige vragen als zijnde geheel of ten dele overbodig achterwege had kunnen blijven. De Hoge Raad zal het Hof van Justitie tevens de vraag voorleggen of de Hoge Raad dan wel het Benelux-Gerechtshof in deze moet worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van art. 177, derde lid van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden.

B. De inleidende klachten van Dior

3.4. Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rov. 4.5 en 4.11 van het bestreden arrest. Hierin heeft het Hof overwogen dat Dior met haar vorderingen een algemeen verbod beoogt op het voeren van reclame voor de Diorproducten door middel van het afbeelden van haar verpakkingen en haar flesjes door een onderneming als Kruidvat (rov. 4.5), respectievelijk dat Dior in feite beoogt haar selectieve distributiesysteem tegen parallelimport te beschermen en in deze procedure in feite beoogt te bereiken dat door middel van een, thans beperkt, verbod op reclame de verkoop van Diorproducten door Kruidvat — tegen een in de regel lagere prijs dan door haar wederverkopers geschiedt — aan banden wordt gelegd (rov. 4.11).

De in het onderdeel vervatte klachten berusten deels op het uitgangspunt dat het Hof op grond van deze overwegingen de door Dior gevorderde voorzieningen heeft geweigerd en deze niet heeft beoordeeld naar de op het merkenrecht, het auteursrecht en de onrechtmatige daad betrekking hebbende wetsbepalingen en rechtsbeginselen.

Dit uitgangspunt is echter onjuist, voor zover de vorderingen van Dior op merkinbreuk en op onzorgvuldig handelen van Evora steunen. Wat de op merkinbreuk steunende vordering betreft berust 's Hofs weigering van de gevraagde voorzieningen blijkens rov. 4.12.1 tot en met 4.12.8 van het bestreden arrest op een uitleg van art. 13A BMW, terwijl blijkens 's Hofs rov. 4.12.2 de afwijzing van de op onzorgvuldig handelen gebaseerde vordering evenmin berust op het in rov. 4.5 en 4.11 overwogene, weshalve de klachten in zoverre bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden.

Voor zover de vordering van Dior berust op inbreuk op aan haar toekomende auteursrechten, missen de in onderdeel 1 vervatte klachten zelfstandige betekenis naast de door Dior in onderdeel 4 aangevoerde bezwaren tegen 's Hofs beslissingen daaromtrent in rov. 4.13 e.v., zodat zij in zoverre bij gebrek aan zelfstandig belang geen afzonderlijke behandeling behoeven.

Het onderdeel mist eveneens feitelijke grondslag, voor zover het in 4.4 uitgaat van de — onjuiste — veronderstelling dat 's Hofs arrest berust op het uitgangspunt dat Dior met haar vordering misbruik zou maken van haar toekomende bevoegdheden op grond van het merkenrecht, de Auteurswet en/of de wettelijke bepalingen.

C. Het beroep van Dior op het recht van merk

3.5.1. De onderdelen 2 en 3 van het middel lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3.5.2. Onderdeel 2 richt zich met een aantal rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.12.1 tot en met 4.12.6. In deze overwegingen is het Hof klaarblijkelijk ervan uitgegaan dat ingevolge het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993 in de zaak A 92/5 (Daimler-Benz/Haze) (Jurisprudentie 1993, blz. 65 e.v.; NJ 1994, 638) voor een uitzondering op de door dat Hof aanvaarde regel dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of door diens licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, het de wederverkoper vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen, slechts één, door het Benelux-Gerechtshof in genoemd arrest geformuleerde uitzondering kan worden aanvaard. Dienovereenkomstig heeft het Hof uitsluitend de vraag onderzocht — en ontkennend beantwoord — of Dior voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de gereede kans bestaat dat door de wijze waarop Kruidvat de beeldmerken in haar kerstfolder heeft gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat die beeldmerken daarbij in belangrijke mate worden gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig. Uit een en ander heeft het Hof in rov. 4.12.8 de slotsom getrokken dat Dior zich niet met een beroep op de haar toekomende merkrechten kan verzetten tegen het gebruik dat

Kruidvat van de beeldmerken heeft gemaakt door deze in haar kerstfolder af te beelden op de wijze als zij heeft gedaan.

3.5.3. Voor zover het onderdeel aanvoert dat het Hof aldus heeft miskend dat van gebruik van eens anders merk voor waren in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 2°, in verbinding met het derde lid, BMW óók sprake is, indien de wederverkoper door de wijze waarop hij een merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk toebrengt, stelt het een vraag aan de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van art. 13A BMW. Een en ander geeft de Hoge Raad aanleiding het Benelux-Gerechtshof vragen met betrekking tot de uitleg van deze bepaling voor te leggen.

3.5.4. Tevens rijst echter de vraag of en in hoeverre de hier aan de orde zijnde regels van merkenrecht in overeenstemming zijn met het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) en met name met de art. 5 tot en met 7 daarvan. Hierbij verdient opmerking dat de Benelux-Staten tot nog toe de BMW niet hebben aangepast aan deze Richtlijn, ofschoon de termijn daarvoor op 31 december 1992 is verstreken, en dat, naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen meermalen heeft beslist (vgl. laatstelijk het arrest van 14 juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jurisprudentie 1994, blz. 3325, rov. 26), de nationale rechter, ook indien voor hem een beroep wordt gedaan op een nog niet in het nationale recht geïmplementeerde richtlijn, bij de toepassing van bepalingen van nationaal recht, ongeacht of zij van eerdere of latere datum dan de richtlijn zijn, deze zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn. De Hoge Raad zal derhalve ook aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een aantal vragen ter beantwoording voorleggen.

3.5.5. Onderdeel 3 van het middel geeft eveneens aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen.

Het keert zich tegen rov. 4.12.7. Hierin heeft het Hof de stelling van Dior behandeld dat zij zich tegen het gebruik van haar merken door Kruidvat kan verzetten op de grond dat te dezen sprake is van een wijziging van de toestand van de waar als bedoeld in art. 13A, derde lid, BMW, dan wel dat er gegronde redenen zijn tot verzet tegen verdere verhandeling van de waren als bedoeld in art. 7 lid 2 van de Eerste Richtlijn. Het Hof heeft deze stelling verworpen op de grond dat deze bepalingen uitsluitend zien op aantasting van de reputatie van het merk door enige verandering van de fysieke toestand van het betrokken merkartikel.

Het onderdeel bestrijdt deze beslissing met het betoog dat 'de toestand van de waren' als bedoeld in voormelde bepalingen óók omvat 'de psychische toestand' van de waar, waarmee het onderdeel bedoelt de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame. Aldus stelt het onderdeel vragen aan de orde,

welke niet zonder uitlegging van zowel art. 13A, derde lid, BMW als art. 7 lid 2 van vorenbedoelde Richtlijn kunnen worden beantwoord.

3.5.6. Op grond van het vorenoverwogene zal de Hoge Raad derhalve aan het Benelux-Gerechtshof de hierna in 5 onder (a) tot en met (d) te formuleren vragen en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de hierna in 6 onder (a) tot en met (e) te formuleren vragen ter beantwoording voorleggen.

D. Het beroep van Dior op auteursrecht

3.6.1. Onderdeel 4 keert zich met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen rov. 4.13.1 tot en met 4.13.9 van het bestreden arrest, waarin het Hof tot de conclusie is gekomen dat Dior zich niet met een beroep op haar auteursrechten tegen de onderhavige reclame-uitingen van Kruidvat kan verzetten.

Deze conclusie berust, samengevat, hierop:

(-) aan de auteursrechthebbende komt geen onbeperkte bevoegdheid toe;

(-) de vraag aan welke beperkingen het auteursrecht in een geval als het onderhavige is onderworpen, is niet uitdrukkelijk in de Auteurswet onder ogen gezien, terwijl ook een wettelijke regeling van de samenloop van merk- en auteursrechten ontbreekt (rov. 4.13.4);

(-) derhalve moet worden bezien op welke wijze in dit geval de belangen van Dior om door een beroep op haar exclusieve bevoegdheden als auteursrechthebbende de verhandeling van haar producten door niet bij haar organisatie aangesloten wederverkopers te voorkomen of te beperken, dienen te worden afgewogen tegenover die van de andere deelnemers aan het economisch verkeer als Evora ;

(-) het is in overeenstemming met de strekking van de artikelen 15a en 23 van de Auteurswet, zoals deze naar huidig maatschappelijk inzicht moet worden verstaan, om daarbij voorop te stellen dat, waar de verkoop van Diorproducten, ten aanzien waarvan het auteursrecht op de vormgeving bij de producent berust, aan de wederverkoper vrijstaat, ook het aankondigen van zulk verder verhandelen door het openbaar maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpakkingen en de flesjes van de Diorproducten in beginsel (binnen zekere grenzen) geoorloofd is te achten (rov. 4.13.5);

(-) als inbreuk op het auteursrecht van Dior kan in een geval als het onderhavige dan ook niet worden gezien het zonder (expliciete) toestemming van de rechthebbende openbaar maken of verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes in aankondigingen die worden gebezigd met het oogmerk om die — rechtmatig in het verkeer gebrachte — Diorproducten te verkopen, mits dit geschiedt in overeenstemming met hetgeen naar regels van maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en mits de bepalingen van art. 25 van de Auteurswet in acht worden genomen (rov. 4.13.6);

(-) voorshands is aannemelijk dat Evora door het openbaar maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpakkingen en de flesjes is gebleven binnen de zojuist aangeduide grenzen (rov. 4.13.7).

3.6.2. Bij de beoordeling van deze overwegingen moet worden vooropgesteld dat het hier gaat om een geval

dat hierdoor wordt gekenmerkt dat een product op de verpakking waarvan de producent auteursrecht toe- komt, na door die producent in het verkeer te zijn gebracht, door anderen verder wordt verhandeld, terwijl de producent zich niet tegen dat verder verhandelen kan verzetten. De vraag is echter of de producent zich in zodanig geval wèl met een beroep op zijn auteursrecht ertegen kan verzetten dat zonder zijn toestemming de wederverkoper ter bevordering van de verkoop van dat product in zijn reclamemateriaal — naast de aankondiging dat hij de producten te koop aanbiedt — tevens afbeeldingen van de verpakkingen van het product openbaar maakt en verveelvoudigt, een en ander in de zin van art. 1 van de Auteurswet, indien het, gelijk het Hof heeft aangenomen, in de betrokken tak van handel gebruikelijk is om in reclamemateriaal dergelijke afbeeldingen op te nemen. Aangenomen moet worden — naar ook het Hof heeft overwogen — dat de wetgever deze vraag niet onder ogen heeft gezien. Wèl is in § 6 van Hoofdstuk I van de Auteurswet een aantal beperkingen van het auteursrecht opgenomen, waaraan in de regel een afweging ten grondslag ligt van de belangen van de rechthebbende op het auteursrecht tegenover de maatschappelijke of economische belangen van anderen of tegen het algemeen belang. Deze uitdrukkelijke beperkingen sluiten echter niet uit dat de grenzen van het auteursrecht ook in andere gevallen aan de hand van een vergelijkbare afweging nader moeten worden bepaald, in het bijzonder wanneer de behoefte aan de desbetreffende begrenzing door de wetgever niet is onderkend en zij past in het stelsel van de wet, zulks in het licht van de ontwikkeling van het auteursrecht als middel tot bescherming van commerciële belangen.

Bij een zodanige afweging kan bij één of meer in de wet opgenomen beperkingen aansluiting worden gezocht. In dit verband is van belang dat de werkgever in een enigermate vergelijkbare situatie — die waarbij de maker van een teken-, schilder-, bouw- of beeldhouwwerk het werk heeft vervaardigd en de nieuwe eigenaar het, met het oogmerk het te verkopen, in een catalogus wenst af te beelden — de balans ten gunste van de belangen van de eigenaar heeft laten doorslaan (art. 23 Auteurswet). Zo dient ook hier in beginsel doorslagge- vende betekenis te worden toegekend aan het belang van de wederverkoper om op een in de betrokken tak van handel gebruikelijke wijze reclame te kunnen maken voor door hem te koop aangeboden waren, hetgeen ertoe leidt — in beginsel — de hiervoor geformuleerde vraag in ontkennende zin te beantwoorden. In dit verband moet worden bedacht dat de rechthebbende die zijn produkt in een auteursrechtelijk beschermde verpakking op de markt brengt, daarmee zijn recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van die verpakking, zoals voor de verhandeling van het produkt vereist, in beginsel uitput; zijn belang zich te verzetten tegen een verdere openbaarmaking en verveelvoudiging in de vorm van afbeeldingen van het verpakte produkt alleen met het oog op de verdere verhandeling daarvan, weegt daarom niet zwaar.

Zulks lijdt evenwel uitzondering niet alleen — gelijk het Hof heeft aangenomen — indien de wederverkoper

de bepalingen van art. 25 Auteurswet niet in acht heeft genomen, doch ook indien anderszins de openbaarmaking en verveelvoudiging plaatsvindt onder zodanige omstandigheden dat aan de rechthebbende schade kan worden toegebracht. Als zodanige schade komt in aanmerking de schade die Dior stelt te lijden als gevolg van de wijze waarop Kruidvat voor de door haar te koop aangeboden Diorproducten adverteert.

Uit het voorgaande volgt dat het Hof, dat wel tot een belangenafweging is gekomen, deze heeft verricht op een grondslag die niet samenvalt met hetgeen hiervoor als juist is aanvaard. Dit brengt mee dat het onderdeel, dat zich mede tegen deze grondslag richt, in zoverre doel treft.

E. De overige verweren van Evora

3.7. Evora heeft in de eerste plaats aangevoerd dat het afbeelden van rechtmatig afgenomen producten een ingeburgerd gebruik is, hetgeen impliceert dat de producent geacht moet worden zijn stilzwijgende toestemming te hebben gegeven aan zulk afbeelden bij het in het verkeer brengen van de producten (conclusie van antwoord in eerste aanleg onder 6.13, blijkens de inleiding van de appeldagvaarding in hoger beroep gehandhaafd).

Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard. Het enkele bestaan van een gebruik als door Evora gesteld impliceert niet dat de producent 'geacht moet worden' zijn stilzwijgende toestemming te hebben gegeven voor elke wijze van afbeelden van zijn producten, en zeker niet, indien de verkoop van die producten plaatsvindt door anderen dan door hem of van zijnentwege aange-stelde wederverkopers.

3.8. Voorts heeft Evora aangevoerd dat, althans in een geval als het onderhavige, merkenrechtelijke bescherming een bescherming krachtens auteursrecht uitsluit (conclusie van antwoord in eerste aanleg onder 6.16–6.21 en appeldagvaarding grief VI). De gegrondheid van deze stelling is (mede) afhankelijk van uitleg van de BMW, waaronder het bepaalde in de aanhef van art. 13A van die wet, een en ander bezien in het licht van het daarin neergelegde wettelijke stelsel. De Hoge Raad zal daarom aan het Benelux-Gerechtshof de hierna in 5 onder (e) te formuleren vraag ter beantwoording voorleggen.

3.9. In de derde plaats heeft Evora aangevoerd dat het bepaalde in de art. 30 en 36 EG-Verdrag zich ertegen verzet dat Dior met een beroep op de haar toekomende merk- en auteursrechten aan Evora kan doen verbieden om voor de Diorproducten, waarvan de verdere verhandeling haar vrijstaat, reclame te maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche gebruikelijk is (conclusie van antwoord in eerste aanleg onder 6.22 en appeldagvaarding onder 4.23 en 5.5). Aldus stelt dit verweer vragen van uitlegging van het EG-Verdrag aan de orde, in verband waarmee de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de hierna in 6 onder (f) te formuleren vragen ter beantwoording zal voorleggen.

3.10. Evora heeft eveneens betoogd dat Dior zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid als bedoeld in art. 3:13 BW, omdat zij haar auteursrechtelijke

bevoegdheid in het onderhavige geval gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven. Het auteursrecht op de verpakking is, aldus Evora, gegeven om de ontwerper te beschermen, maar niet om Dior in staat te stellen om overigens rechtmatige parallel-import tegen te gaan met een reclameverbod (conclusie van antwoord in eerste aanleg onder 6.23 en appeldagvaarding onder 5.5).

Dit betoog faalt. Hiervoor in 3.6.2. zijn de grenzen van de auteursrechtelijke bescherming in een geval als het onderhavige weergegeven. Daarnaast is voor een beroep op misbruik van bevoegdheid als hier gedaan geen plaats.

3.11. Tenslotte heeft Evora aangevoerd dat het door Dior op grond van de haar toekomende merk- en auteursrechten gevorderde verbod strijdig is met het in art. 10 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en art. 19 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBP) neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting.

Ook deze stelling faalt. Ingevolge deze bepalingen kan dat recht immers bij de wet worden onderworpen aan beperkingen die in een democratische samenleving nodig zijn ter bescherming van — onder meer — de rechten van anderen. Tot die rechten van anderen dienen het merk- en auteursrecht te worden gerekend. Hetgeen Evora in het kader van haar beroep op deze verdragsbepalingen heeft aangevoerd, dwingt niet tot de conclusie dat in het onderhavige geval het belang van Dior bij de haar toekomende merk- en auteursrechten zou moeten wijken voor dat van Evora bij vrijheid van meningsuiting.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te geven uitleg moet worden toegepast

De feiten waarop de door de beide rechtscolleges te geven uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor in 3.1 omschreven.

5. Vragen van uitleg van de BMW

(a) Moet op de regel dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of door diens licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, het de wederverkoper vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen, enkel een uitzondering worden aanvaard voor het geval de wederverkoper van bedoelde vrijheid gebruik maakt om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren, of is ook plaats voor een uitzondering in andere gevallen waarin de reclame-functie van het merk wordt bedreigd, zoals in het geval dat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk?

(b) Laat, indien de onder (a) bedoelde vraag ingevolge het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de

Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), en met name ingevolge de art. 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, art. 13A BMW een uitleg in dienovereenkomstige zin toe?

(c) Ziet het bepaalde in de slotwoorden van art. 13A, derde lid, BMW uitsluitend op aantasting van de reputatie van het merk door enige verandering van de fysieke toestand van de waren, of heeft het mede betrekking op 'de psychische toestand' van de waar, te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waar als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame?

(d) Laat, indien onder (c) bedoelde vraag ingevolge het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), en met name ingevolge de art. 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, art. 13A, derde lid, BMW een uitleg in dienovereenkomstige zin toe?

(e) Brengt, mede gelet op het bepaalde in de aanhef van art. 13A, eerste lid, het stelsel van de BMW mee dat de vraag of de houder van een (beeld)merk, ook ingeval hij ten aanzien van dit (beeld)merk auteursrechtgebende is, zich tegen het gebruik van dat merk voor waren die hij of zijn licentiehouder onder het merk in het verkeer heeft gebracht, kan verzetten, bij uitsluiting valt te beantwoorden aan de hand van het merkenrecht, dan wel laat dat stelsel toe dat zulk een verzet in zodanig geval mede wordt gegrond op regels van auteursrecht? Maakt het daarbij verschil of het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming biedt?

6. Vragen van uitleg van gemeenschapsrecht

6.1. Ter inleiding van en toelichting bij de hierna te formuleren vragen tekent de Hoge Raad het volgende aan.

Het Benelux-Gerechtshof is opgericht bij een op 31 maart 1965 te Brussel tussen België, Luxemburg en Nederland gesloten Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof. Art. 3 van dit verdrag bepaalt, voor zover hier van belang, dat het Hof is samengesteld uit rechters, gekozen uit de leden van de hoogste rechtscolleges van elk van de drie landen.

Ingevolge art. 6 lid 3 van voormeld verdrag in verbinding met art. 10 van het op 19 maart 1962 tussen genoemde drie landen gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken is de Hoge Raad in beginsel verplicht vragen van uitleg van de bij laatstbedoeld verdrag behorende Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ter beantwoording aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen.

Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van 6 november 1992 in de zaken A 89/1 en A 91/1 (Valeo) (Jurisprudentie 1992, blz. 1 e.v.) overwogen dat de in art. 13A, derde lid, BMW geformuleerde uitzonderingsregel, die aan de merkhouder het recht onthoudt

zich te verzetten tegen het gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij verdere verhandeling van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer. Daarbij is, aldus het arrest, ervan uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontleenen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd.

Hierop voortbouwende heeft het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 20 december 1993 in de zaak A 92/5 (Daimler-Benz/Haze) (Jurisprudentie 1993, blz. 65 e.v.) aanvaard dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of door diens licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, het de wederverkoper vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen. Daarvan is, volgens het arrest, sprake indien en voor zover de wederverkoper die aankondiging doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Op deze regel heeft het Hof echter een uitzondering aanvaard — in die zin dat gebruik van het merk door de wederverkoper niet is geoorloofd — ingeval de wederverkoper van bedoelde vrijheid gebruik maakt om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en de goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren. Van dit laatste is, volgens het arrest, sprake zodra gereede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meerbedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie.

6.2. De Hoge Raad legt aan het Hof van Justitie de volgende vragen van gemeenschapsrecht voor:

(a) Moet, indien een merkenrechtelijke procedure in één der Benelux-landen in verband met de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag van uitleg van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) rijst, de hoogste nationale rechter dan wel het Benelux-Gerechtshof worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van art. 177, derde lid, van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden?

(b) Strookt met het systeem van bovenvermelde richtlijn en met name met art. 5 tot en met 7 daarvan om aan te nemen dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de wederverkoper óók vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen?

(c) Zo vraag (b) bevestigend wordt beantwoord, bestaan op deze regel dan uitzonderingen?

(d) Indien vraag (c) bevestigend wordt beantwoord, is dan plaats voor een uitzondering in het geval dat de reclame-functie van het merk wordt bedreigd, doordat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van het merk?

(e) Kan van 'gegronde redenen' in de zin van art. 7 lid 2 van de Richtlijn worden gesproken, indien door de wijze waarop de wederverkoper reclame maakt voor de waren, 'de psychische toestand' van die waren — te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waren als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame — wordt gewijzigd of verslechterd?

(f) Verzet het bepaalde in art. 30 en 36 EG-Verdrag zich ertegen dat de houder van een (beeld)merk dan wel de gerechtigde tot een auteursrecht dat betrekking heeft op de voor zijn waren gebezigde flessen en verpakkingen, met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht het voor een wederverkoper aan wie de verdere verhandeling van die waren vrijstaat, onmogelijk maakt reclame voor die waar te maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche gebruikelijk is? Geldt dit ook indien de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, respectievelijk de openbaarmaking en verveelvoudiging plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat aan de rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht?

7. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van gemeenschapsrecht uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zullen hebben gedaan.

Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda:

1. Het gaat in deze zaak om de vraag of de producent van luxe cosmetische producten met een beroep op haar merkrechten en/of auteursrechten kan optreden tegen de wijze waarop een niet bij haar verkooporganisatie

aangesloten wederverkoper reclame maakt voor die producten. De feiten liggen als volgt (zie r.o. 1 van het in eerste aanleg gewezen vonnis in verbinding met r.o. 3 en r.o. 4.9 van het in hoger beroep gewezen arrest).

2. (?) Eiseres tot cassatie sub 1 (hierna: Dior Frankrijk) ontwikkelt en produceert verschillende parfums en andere cosmetische producten die zij onder verschillende merken op de markt brengt. Deze producten hebben een relatief hoge prijs en worden gerekend tot de markt van luxe cosmetische producten.

(?) Dior Frankrijk biedt haar producten te koop aan over de gehele wereld en stelt voor de verkoop in de verschillende landen alleenvertegenwoordigers aan. Eiseres tot cassatie sub 2 (hierna: Dior Nederland) is in Nederland alleenvertegenwoordiger van Dior Frankrijk.

(?) Zoals ook elders in Europa maken Dior Frankrijk en Dior Nederland voor de distributie van de Dior-producten gebruik van een systeem van selectieve distributie. Zakelijk weergegeven houdt dit systeem in dat de Dior-producten slechts door geselecteerde verkooppunten, in de parfumerie-branche dépositaires genoemd, mogen worden verhandeld onder de verplichting dat deze verkooppunten slechts mogen leveren aan eindafnemers en nimmer mogen doorleveren aan anderen dan eveneens voor verkoop van Dior-producten geselecteerde verkooppunten.

(?) Dior Frankrijk is in de Benelux exclusief rechthebbende op de beeldmerken EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT en DUNE, onder meer voor waren in klasse 3.

(?) Verweerster in cassatie (hierna: Evora) exploiteert onder de naam van haar dochtermaatschappij Kruidvat een keten van drogisterijwinkels. De winkels van Kruidvat zijn niet als selectief distributeur van Dior-producten aangesteld. Niettemin worden in de winkels van Kruidvat Dior-producten te koop aangeboden. De rechtmatigheid hiervan wordt in dit geding niet aangevochten.

(?) In het kader van een Kerstactie heeft Kruidvat de Dior-producten DUNE, POISON, FAHRENHEIT, EAU SAUVAGE en SVELTE te koop aangeboden. Kruidvat heeft daartoe de verpakkingen en flesjes van enkele van deze producten afgebeeld in haar op de kerstaankopen gerichte reclamefolders van week 49/1993.

(?) Dior Frankrijk en Dior Nederland hebben Evora geen toestemming gegeven de beeldmerken van de Dior-producten te gebruiken en afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes van Dior-producten in reclamemateriaal van Kruidvat openbaar te maken en te verveelvoudigen.

3. Bij de dit kort geding inleidende dagvaarding van 8 december 1993 hebben Dior Frankrijk en Dior Nederland (hierna tezamen: Dior) voor de President van de Rechtbank te Haarlem onder meer gevorderd dat Evora wordt veroordeeld — kort gezegd — elk gebruik van de beeldmerken van Dior Frankrijk, alsmede elke openbaarmaking en verveelvoudiging van Dior-producten in catalogi, brochures, advertenties en anderszins te staken en gestaakt te houden.

4. Zakelijk weergegeven en voor zover thans in cassatie van belang heeft Dior aan haar vordering ten grondslag gelegd:

(a) merkinbreuk, aangezien Evora genoemde beeldmerken in strijd met het uitsluitend recht van Dior gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven (art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1 Benelux Merkenwet (BMW)), dan wel gebruikt in het economisch verkeer waardoor schade aan Dior als merkhouder kan worden toegebracht, welke schade onder meer bestaat uit aantasting van het prestige en het imago van de merken (art. 13 A lid 1 aanhef en onder 2 BMW);

(b) inbreuk op het auteursrecht, aangezien Evora zonder toestemming van Dior als auteursrechthebbende afbeeldingen van de flessen en verpakkingen van de Dior-producten openbaar maakt en verveelvoudigt.

5. Nadat Evora de vordering had bestreden, heeft de President bij vonnis van 29 december 1993 de vordering van Dior toegewezen in die zin dat Evora is verboden de beeldmerken van Dior te gebruiken alsmede de Dior-producten openbaar te maken en te verveelvoudigen in catalogi, brochures, advertenties en anderszins op een wijze die niet in overeenstemming is met de door Dior gebruikelijke wijze van adverteren.

6. Wat de merkenrechtelijke grondslag van de vordering betreft, overwoog de President onder meer dat het gebruik door Evora van de beeldmerken van Dior dient te worden opgevat als gebruik in de zin van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1 BMW (r.o. 3.7) en dat de vraag of het gebruik wordt bestreken door de uitputtingsregel van art. 13 A lid 3 ontkennend moet worden beantwoord, aangezien de strekking van deze regel niet rechtvaardigt dat de merkhouder zou moeten dulden dat zijn beeldmerk wordt gebruikt op een zodanige wijze dat aan het imago en de reputatie van het merk afbreuk wordt gedaan en aan de merkhouder schade wordt toegebracht (r.o. 3.8). Van dit laatste is volgens de President hier sprake, nu Evora de Dior-producten heeft afgebeeld op een goedkope wijze die niet strookt met de door Dior gehanteerde wijze van adverteren (r.o. 3.9). Ook de auteursrechtelijke grondslag kan naar het oordeel van de President de vordering dragen. Het beroep van Evora op de artt. 15a en 23 Auteurswet faalt, nu daartegenover staat dat het afbeelden door gedaagde van de auteursrechtelijk beschermde werken van Dior in een niet met het prestigieuze karakter van deze werken overeenstemmende context een aantasting oplevert van deze werken in de zin van art. 25 lid 1 onder d Auteurswet, aldus de President (r.o. 3.10).

7. Evora is van het vonnis van de President in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Zij had succes: bij arrest van 19 mei 1994 heeft het Hof het vonnis van de President vernietigd en, opnieuw recht doende, alsnog de gevraagde voorzieningen geweigerd.

8. Met betrekking tot de gestelde merkinbreuken heeft het Hof zich gericht naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993, NJ 1994, 638 nt. DWFV, BIE 1994, 44 nt. JHS (Mercedes/Haze) en de vraag onderzocht of de gerede kans bestaat dat de reclame die Kruidvat voor de Dior-producten maakt bij

het publiek de indruk wekt dat de beeldmerken in belangrijke mate zijn gebruikt om reclame te maken voor het eigen bedrijf (r.o. 4.12.1 en 4.12.2). Volgens het Hof heeft Dior dit onvoldoende aannemelijk gemaakt (r.o. 4.12.5). De stelling van Dior dat in het onderhavige geval sprake is van wijziging van de toestand van de waar als bedoeld in art. 13 A lid 3 BMW, dan wel van een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren in de zin van art. 7 van de Eerste richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG), PbEG 11 febr. 1989, L40/1 (S&J 47, aanv. 1992, p. 506), aangezien aan het 'associatieve netwerk' van de beeldmerken afbreuk is gedaan door de wijze waarop Kruidvat de beeldmerken heeft gebruikt, is door het Hof verworpen op grond van de overweging dat bedoelde bepalingen uitsluitend zien op aantasting van de reputatie van het merk door enige verandering van de fysieke toestand van het betrokken merkartikel (r.o. 4.12.7). Voorts heeft het Hof geoordeeld dat Dior zich niet met een beroep op haar auteursrechten tegen de onderhavige reclame-uitingen van Kruidvat kan verzetten (r.o. 4.13.8). Het Hof overwoog daartoe onder meer dat Evora bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes is gebleven binnen de grenzen van hetgeen naar regels van maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is in aankondigingen die worden gebezigd om de — rechtmatig in het verkeer gebrachte — Dior-producten te verkopen (r.o. 4.13.6 en r.o. 4.13.7).

9. Dior is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit vier onderdelen opgebouwd middel, dat door Evora is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

10. Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen r.o. 4.5 en r.o. 4.11 van het bestreden arrest. In deze rechtsoverwegingen, die deel uitmaken van een algemene inleidende beschouwing over de strekking van de vorderingen van Dior en de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep, stelt het Hof vast wat Dior met haar vorderingen in feite beoogt: een algeheel verbod op het voeren van reclame voor Dior-producten door middel van het afbeelden van de verpakkingen en flesjes door een onderneming als Kruidvat (r.o. 4.5), en: bescherming van haar selectieve distributiesysteem tegen parallelimport door middel van een, thans beperkt, verbod op reclame van Dior-producten door Kruidvat (r.o. 4.11).

11. Voor zover het onderdeel stelt dat het Hof op grondslag van deze rechtsoverwegingen op de vorderingen van Dior heeft beslist en geen betekenis heeft toegekend aan de op het merkenrecht, het auteursrecht en de onrechtmatige daad betrekking hebbende wetsbepalingen en rechtsbeginselen, mist het feitelijke grondslag. Blijkens r.o. 4.12 e.v. heeft het Hof zijn beslissingen gegrond op zijn uitleg van de betreffende wetsbepalingen. Voor zover het Hof bij deze uitleg betekenis heeft toegekend aan het onderliggende belangenconflict tussen partijen, mist Dior belang bij de klacht: indien de door het Hof aan die wetsbepalin-

gen gegeven uitleg onjuist is, volstaat een materiële klacht. Hierop stuiten alle klachten van onderdeel 1 af.

12. Onderdeel 2 bestrijdt met een aantal rechts- en motiveringsklachten de overwegingen van het Hof (r.o. 4.12.1 e.v.) met betrekking tot de merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen van Dior .

13. De eerste klacht (onder 5.2) houdt in dat het Hof bij zijn onderzoek naar de vraag of Evora zich schuldig maakt aan merkinbreuk slechts feiten en omstandigheden heeft onderzocht die van belang zijn bij de beoordeling van de vraag of sprake is van de omstandigheden die volgens art. 13 A lid 1 aanhef en onder 2 BMW de houder van een merk de bevoegdheid geven zich tegen ‘ander gebruik’ te verzetten.

14. De klacht berust m.i. op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Het Hof heeft zich gericht naar de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de Mercedes/Haze-zaak. In deze uitspraak is uiteengezet dat het antwoord op de vraag of de merkhouder zich kan verzetten tegen reclame-gebruik van het merk door de wederverkoper gevonden moet worden langs een pad dat loopt van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1 (hoofdregel) via art. 13 A lid 3 (uitzondering) naar art. 13 A lid 1 aanhef en onder 2 (uitzondering op de uitzondering). Naar mijn lezing van het bestreden arrest is het Hof niet verder gekomen dan de uitzondering en is het aan de uitzondering op de uitzondering niet toegekomen. Ik licht dit als volgt toe.

15. Volgens de Mercedes/Haze-uitspraak maakt de wederverkoper, die aan het publiek aankondigt dat hij handelt in waren die van eens anders merk zijn voorzien, gebruik van dat merk voor waren in de zin van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1 BMW (hoofdregel). Dit gebruik van het merk staat in beginsel aan de wederverkoper vrij onder art. 13 A lid 3 BMW (de uitzondering), omdat, indien en voor zover verder verhandelen onder het merk vrijstaat, ook het aankondigen van zulk verder verhandelen geoorloofd behoort te zijn. Zodra evenwel gereede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor dat aankondigen gebruikt bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouder of diens licentiehouders), is niet meer sprake van gebruik van het merk in de zin van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1, maar van gebruik van het merk in de zin van die bepaling onder 2 (uitzondering op de uitzondering). Is dit laatste het geval, dan levert de hoedanigheid van wederverkoper niet ‘een geldige reden’ in de zin van deze wetsbepaling op en dienen de daarin voorkomende woorden ‘onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht’ ruim te worden uitgelegd.

16. Het Hof heeft beslist (r.o. 4.12.5) dat Dior onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de gereede kans bestaat dat bij het publiek door de wijze waarop Kruidvat de beeldmerken in de kerstfolder heeft gebruikt de indruk wordt gewekt dat die beeldmerken daarbij in

belangrijke mate worden gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming als zodanig. Dit betekent dat naar 's Hofs oordeel het reclame-gebruik door Kruidvat van de Dior-merken de grenzen van de uitzondering niet heeft overschreden. Aan de uitzondering op de uitzondering (gebruik in de zin van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 2) is het Hof dus niet toegekomen.

17. De andere klachten van onderdeel 2 (onder 5.3 t/m 5.6) komen erop neer dat het Hof een te beperkte maatstaf heeft aangelegd bij de vraag of de uitzondering op de uitzondering zich voordoet. Volgens deze klachten wordt — ik parafraseer — het terrein van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1 jo. art. 13 A lid 3 BMW ook reeds verlaten, indien het reclame-gebruik door de wederverkoper schade toebrengt aan het ‘associatieve netwerk’ van de merken, dat wil zeggen het prestigieuze imago en de luxe uitstraling van de merken die het gevolg zijn van de door de merkhouder gekozen wijze van presentatie en reclame maken. Komt, anders gezegd, de uitzondering op de uitzondering alleen in beeld wanneer het reclamegebruik door de wederverkoper in belangrijke mate dient om reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig, of is dit slechts één van de gevallen waarin de drempel van art. 13 A lid 1 aanhef en onder 1 jo. art. 13 A lid 3 naar art. 13 A lid 1 aanhef en onder 2 gepasseerd wordt?

18. Onder verwijzing naar zijn arrest van 6 november 1992, NJ 1993, 454 nt. DWFV, AA 1994, 36 nt. Cohen Jehoram (Valeo) heeft het Benelux-Gerechtshof in de Mercedes/Haze-uitspraak benadrukt dat de uitzonderingsregel (art. 13 A lid 3) berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontlenen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegenover bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd (r.o. 13). Wat de schade aan het merk betreft, noemt het Benelux-Gerechtshof met zoveel woorden de reclame-functie van het merk (r.o. 15). Betekent dit dat de merkhouder zich tegen het reclamegebruik van zijn merk door de wederverkoper steeds kan verzetten, indien daardoor schade aan de reclame-functie van het merk valt te verwachten? Spelen hierbij de reclame-investeringen van de merkhouder en/of de omstandigheid dat de wederverkoper in een ander segment van de markt opereert een rol? Het lijkt mij nodig op dit punt vragen van uitleg van de BMW aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

19. Onderdeel 3 van het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof, in r.o. 4.12.7, dat de woorden ‘mits de toestand van de waren niet is gewijzigd’ in art. 13 A lid 3 BMW en de woorden ‘wanneer de toestand van de waren ... gewijzigd of verslechterd is’ in art. 7 van bovengenoemde Richtlijn uitsluitend zien op enige

verandering van de fysieke toestand van het betrokken merkartikel. Het onderdeel verdedigt de opvatting dat bedoelde woorden ook de 'psychische' toestand van de waar omvatten, waarmee bedoeld wordt 'de allure, het prestigieuze imago en de luxe uitstraling als gevolg van de door de merkhouders onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclamemaken' (het zgn. 'associatieve netwerk' van merken).

20. De door het onderdeel verdedigde opvatting stuit m.i. af op hetgeen het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de betekenis van de slotzin van art. 13 A lid 3 heeft beslist in het bovengenoemde Valeo-arrest. In dit arrest onderscheidt het Benelux-Gerechtshof tegen de achtergrond van de strekking van art. 13 A verschillende categorieën van gevallen waarin sprake is van wijziging van de toestand van een in het verkeer gebrachte waar (r.o. 21). Daarbij wordt uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verandering in de toestand van de waar en anderzijds de schade aan het merk. Het valt op dat het Benelux-Gerechtshof in dit verband de schade aan het merk niet beperkt tot de schade aan de garantiefunctie van het merk. Uitdrukkelijk wordt de mogelijkheid opengelaten dat uit het onder het oorspronkelijk merk verhandelen van een waar waarvan de toestand is gewijzigd, nadat zij door de merkhouders of diens licentiehouder in het verkeer is gebracht, voor de merkhouders ook andere schade aan zijn merk kan voortvloeien dan schade aan de garantiefunctie van het merk (r.o. 33 en 34). Wat hiervan zij, duidelijk is dat enkel schade aan het merk, in welke functie van het merk dan ook, op zichzelf en zonder meer niet voldoende kan zijn om de uitzondering op de uitzondering van de slotzinsnede van art. 13 A lid 3 toepasselijk te doen zijn. Vereist is dat die schade voortvloeit uit een verandering van de feitelijke toestand van de waar (zie ook de conclusie van de plv. A-G mr Mok voor het Valeo-arrest onder 4.6), of anders gezegd: zonder verandering van de toestand van de waar treedt de uitzondering op de uitzondering niet in werking, ook al lijdt de merkhouders door de wederverkoop enigerlei schade aan zijn merk. De uitkomst van de belangenafweging waarop de uitzonderingsregel van het eerste deel van art. 13 A lid 3 berust (zie de Valeo-uitspraak r.o. 23), brengt dit mee: de strekking van de door deze uitzonderingsregel gegeven beperking van het recht van de merkhouders om zich tegen het gebruik van zijn merk te verzetten, brengt nu eenmaal mee dat de merkhouders mogelijke schade aan zijn merk tengevolge van de verdere verhandeling voor lief moet nemen, zolang die schade niet treedt buiten de door de strekking van de beperking bepaalde grenzen.

21. Waar het onderdeel spreekt van de 'psychische toestand' van de waar, gaat het naar mijn mening niet om de toestand van de waar, maar om de associaties die het op de waar en bij de aankondiging van de waar gebruikte merk bij het publiek wekt en dus om de reclamefunctie van het merk ('de allure, het prestigieuze imago en de luxe uitstraling als gevolg van de door de merkhouders onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en

reclamemaken'). Dat Dior door de wijze waarop Kruidvat bij de aanbieding van de Dior-producten gebruik maakt van de Dior-beeldmerken schade lijdt in deze functie van haar merken, is voor de vraag of de uitzondering op de uitzondering van toepassing is niet van belang, zolang de feitelijke toestand van de waar niet is gewijzigd, zo volgt uit het bovenstaande. Het oordeel van het Hof acht ik derhalve juist. Onderdeel 3 zal m.i. moeten falen. Na de duidelijke taal van het Benelux-Gerechtshof in de Valeo-uitspraak acht ik het stellen van prejudiciële vragen op dit punt overbodig.

22. Onderdeel 4 van het middel richt zich met een rechtsklacht (onder 7.2) en een motiveringsklacht (onder 7.3) tegen het oordeel van het Hof met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag welke Dior aan haar vordering heeft meegegeven.

23. De rechtsklacht houdt in dat het Hof, blijkens de in r.o. 4.13.4 en r.o. 4.13.5 gekozen uitgangspunten voor zijn beslissing, heeft miskend dat de uit het auteursrecht voortvloeiende exploitatierechten aan geen andere beperkingen onderworpen zijn dan de wet noemt en dat het recht evenmin een grondslag biedt voor de door het Hof toegepaste belangenafweging.

24. De klacht treft naar mijn oordeel doel. Het systeem van de Auteurswet brengt mee dat aan de auteur alle bevoegdheden toekomen die de wet hem toekent, tenzij duidelijk blijkt dat de wetgever daaraan een beperking heeft gesteld. Zie Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1988), p. 214; Cohen Jehoram, AA 1991, p. 676-678; Spoor/Verkade, Auteursrecht, 2e dr. (1993), p. 191. Het Hof heeft, hoewel het vaststelt dat de Auteurswet in het onderhavige geval niet uitdrukkelijk voorziet in een beperking van de exploitatierechten van Dior als auteursrechthebbende, niettemin geoordeeld dat Dior zich niet met een beroep op haar auteursrechten kan verzetten tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen en flesjes van de Dior-producten door Evora.

25. Het Hof kiest als uitgangspunt voor zijn beslissing dat, waar de verkoop van de Dior-producten aan de wederverkoper vrijstaat, ook het aankondigen van zulk verhandelen door het openbaar maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpakkingen en de flesjes van de Dior-producten in beginsel geoorloofd is te achten. Dit uitgangspunt ontleent het Hof aan de strekking van het bepaalde in de artt. 15a en 23 Auteurswet.

26. Voor zover het Hof met dit laatste heeft willen aangeven dat genoemde bepalingen aan de beperking van de exploitatierechten van Dior een wettelijke basis verlenen, gaat het Hof m.i. uit van een te ruime en dus onjuiste uitleg van die bepalingen.

27. Al aangenomen dat het afbeelden van de verpakkingen en de flesjes van de Dior-producten in het reclamemateriaal van de Kruidvatwinkels op één lijn gesteld kan worden met het citeren uit een werk in de zin van art. 15a Auteurswet, verliest het Hof uit het oog dat 'de opneming als citaat niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbenden ter zake van de exploitatie van het betreffende werk': HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268

(Malmberg/Beeldrecht) nt. Spoor, Informatierecht/AMI 1990, p. 202 nt. Dommering, AA 1991, p. 672 nt. Cohen Jehoram, en HR 26 juni 1992, NJ 1993, 205 (Damave/Trouw) nt. DWFV, BIE 1993, 5 nt. Ste., IER 1992, 40 nt. Quaedvlieg. Gelet ook op het redelijkheids- en proportionaliteitscriterium, zoals tot uitdrukking gebracht in art. 15a onder 2, zou ik menen dat van de verveelvoudiging door Evora niet gezegd kan worden dat zij redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van de werken kan worden beschouwd (Malmberg/Beeldrecht r.o. 3.3). De verveelvoudigingen dienen immers hetzelfde doel als wordt nagestreefd bij de exploitatie van de werken door Dior (de boodschap van luxe) en de aankondiging dat de Dior-producten verkrijgbaar zijn in de Kruidvatwinkels kan ook plaatsvinden zonder gebruik te maken van de afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes.

28. Het beroep op de strekking van art. 23 Auteurswet lijkt mij sterker. Wanneer de maker van een uniek werk van beeldende kunst zich niet met een beroep op het auteursrecht kan verzetten tegen bevordering van de verkoop door afbeelding van het werk in een catalogus, is het een kleine stap om ook de auteursrechthebbende op het uiterlijk van in massaproductie vervaardigde consumptie-artikelen de bevoegdheid te ontfemen met een beroep op het auteursrecht zich te verzetten tegen bevordering van de verkoop door afbeeldingen van die artikelen in reclame-materiaal. Art. 23 maakt echter een uitzondering voor het geval anders is overeengekomen. Bij de toepassing op in massaproductie vervaardigde consumptie-artikelen zal deze uitzondering m.i. zo moeten worden opgevat, dat de auteursrechthebbende wel de bevoegdheid heeft om zich te verzetten tegen de verveelvoudiging, indien de goederen buiten de door hem gekozen distributiekanaalen ter verkoop worden aangeboden.

29. Dat ook de motiveringsklacht van onderdeel 4 naar mijn mening gegrond is, ligt besloten in hetgeen ik onder 27. naar aanleiding van het proportionaliteitscriterium bij de toepassing van art. 15a Auteurswet heb opgemerkt.

30. De conclusie luidt dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken over de hierboven onder 18. bedoelde vragen van uitlegging van art. 13 A BMW uitspraak te doen en het geding zal schorsen totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.