

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

F. G. JACOBS

van 13 maart 1990 *

*Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,*

I — De achtergrond van de zaak

1. De onderhavige zaak is voor het Hof gebracht door een verwijzingsbeschikking van het Bundesgerichtshof. Zij betreft primair de verhouding tussen het beginsel van het vrije verkeer van goederen, neergelegd in de artikelen 30 tot en met 34 EEG-Verdrag, en de in artikel 36 van het Verdrag vervatte uitzondering daarop betreffende beperkingen, „gerechtvaardigd ... uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom”. Zij is een vervolg op zaak 192/73 (Van Zuylen/HAG, Jurispr. 1974, blz. 731), en beide zaken zullen onvermijdelijk bekend worden als HAG I en HAG II, een handige benaming die ik zelf ook zal gebruiken.

2. Verzoekster in het hoofdgeding, HAG GF AG (hierna: „HAG Bremen”), is een Duitse vennootschap met zetel te Bremen. Zij bestaat sedert 1906 en vond als eerste een procédé uit om cafeïne-vrije koffie te produceren; geruime tijd hield zij zich dan ook hoofdzakelijk bezig met de productie en de verkoop van deze koffie. In 1907 liet zij in Duitsland het merk „HAG” op haar naam inschrijven. Het jaar daarop

werd hetzelfde merk op haar naam ingeschreven in België en Luxemburg. In 1927 richtte zij een dochteronderneming op in België, met de handelsnaam „Café HAG SA”, die volledig van haar afhankelijk was en haar geheel toebehoorde. In 1935 droeg zij de Belgische en Luxemburgse merken aan die dochteronderneming over. In 1944 werd het gehele vermogen van de dochteronderneming, waaronder de Belgische en Luxemburgse merken, als vijandelijk vermogen in beslag genomen. De aandelen werden nadien en bloc verkocht aan de familie Van Oevelen. In 1971 werden de merken, die intussen in Beneluxmerken waren omgezet, overgedragen aan Van Zuylen Frères, een te Luik gevestigde onderneming.

3. Toen HAG Bremen in 1972 koffie begon uit te voeren naar Luxemburg onder de benaming „Kaffee HAG”, stelde Van Zuylen Frères een actie wegens merkinbreuk in bij een Luxemburgse rechtbank. Die procedure leidde tot de prejudiciële beslissing in HAG I, waarin het Hof oordeelde:

„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, is onverenigbaar met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt.”

* Oorspronkelijke taal: Engels.

4. De gevolgen van dit arrest lijken duidelijk. Het is zo ruim geformuleerd, dat de indruk wordt gewekt, dat Van Zuylen zich niet op haar Beneluxmerk kon beroepen om HAG Bremen te beletten onder die benaming koffie in Luxemburg (en ook in België) te verkopen, en dat HAG Bremen zich niet op haar Duitse merk kon beroepen om Van Zuylen te beletten onder dezelfde benaming de Duitse markt te bevoorraden. Van Zuylen ondernam echter geen poging in die richting. De tien volgende jaren bleef HAG Bremen ongestoord het merk HAG in Duitsland gebruiken.

5. In 1979 werd Van Zuylen Frères overgenomen door een Zwitserse onderneming die thans Jacobs Suchard AG heet en die de marktleider in koffieprodukten in Duitsland is. Uit de opmerkingen van HAG Bremen blijkt, dat Jacobs Suchard AG alle activiteiten van Van Zuylen in de sector koffie heeft afgestoten, en enkel de lege vennootschap alsook de HAG-merken behield. De onderneming werd omgevormd tot een 100 % dochteronderneming van Jacobs Suchard AG onder de handelsnaam SA CNL-SUCAL NV (hierna: „HAG België”).

6. In 1985 begon HAG België onder het merk HAG cafeïne-vrije koffie te leveren op de Duitse markt. HAG Bremen stelt, dat „Kaffee HAG” in Duitsland een beroemd merk is geworden en dat haar produkt ten gevolge van een nieuw produktieprocédé kwalitatief beter is dan de door HAG België verkochte koffie. HAG Bremen wendde zich tot de bevoegde Duitse rechtbank met het verzoek, HAG België te verbieden haar merkrecht te schenden. Het Landgericht Hamburg, en in beroep het Hanseatisches Oberlandesgericht, stelden HAG Bremen in

het gelijk. HAG België stelde hoger beroep in bij het Bundesgerichtshof, dat het Hof krachtens artikel 177, derde alinea, EEG-Verdrag verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vragen:

„1) Is het — mede gelet op artikel 222 EEG-Verdrag — verenigbaar met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag), dat een in Lid-Staat A gevestigde onderneming zich op grond van haar binnenlandse handelsnaam en merkrecht verzet tegen de invoer van gelijksoortige waren van een in Lid-Staat B gevestigde onderneming, wanneer deze waren in staat B rechtmatig zijn voorzien van een warenbenaming die

a) kan worden verward met de handelsnaam en de warenmerken, die in staat A ten behoeve van de daar gevestigde onderneming worden beschermd, en

b) oorspronkelijk in staat B — waar het in staat A beschermde merk jonger is — eveneens heeft toebehoord aan de in staat A gevestigde onderneming en door deze was overgedragen aan een in staat B gevestigde van haar concern deel uitmakende dochteronderneming, en

c) als gevolg van de onteigening van deze dochteronderneming in staat B door deze staat als vermogensbestanddeel van de in beslag genomen dochteronderneming met deze laatste aan een derde was overgedragen, die de benaming op zijn beurt heeft vervreemd aan de rechtsvoorgangers

van de onderneming die thans de waren met de benaming naar staat A uitvoert?

Zou het oordeel anders uitvallen, wanneer aan de in de vragen 2 en 3 afzonderlijk genoemde voorwaarden cumulatief zou zijn voldaan?"

- 2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord:

De eerste vraag

Moet de gestelde vraag anders worden beantwoord, wanneer het in staat A beschermde kenteken daar een ‚beroemd’ merk is geworden en als gevolg van die buitengewone bekendheid verwacht moet worden dat bij gebruik van hetzelfde kenteken door een derde onderneming niet kan worden gewaarborgd dat de consumenten met zodanige middelen over de bedrijfsherkomst van de waren kunnen worden voorgelicht, dat geen inbreuk wordt gemaakt op het vrije goederenverkeer?

- 3) Eveneens (alternatief), indien de sub 1 gestelde vraag ontkennend wordt beantwoord:

Dient hetzelfde antwoord te worden gegeven, indien de consumenten in staat A het daar beschermde kenteken niet alleen associëren met een bepaalde bedrijfsherkomst, maar ook met bepaalde eigenschappen, in het bijzonder inzake de kwaliteit, van de gekentekende waren en wanneer de uit staat B onder dezelfde benaming ingevoerde waren niet aan deze verwachtingen voldoen?

- 4) Indien alle drie tot nu toe gestelde vragen ontkennend worden beantwoord:

II — De in de vraag aan de orde gestelde fundamentele problemen

7. Indien men de eerste vraag beziet in het licht van 's Hofs arrest in de zaak HAG I, kan worden gezegd dat er twee belangrijke problemen aan de orde worden gesteld. In de eerste plaats wordt rechtstreeks gevraagd of de door het Hof in de zaak HAG I ontwikkelde leer van de „identieke oorsprong”, zoals hij algemeen wordt genoemd, juist is. Situaties waarop die leer van toepassing is doen zich weliswaar niet zo vaak voor, zodat de gevolgen voor het handhaven of het prijsgeven van deze leer tamelijk beperkt zijn, doch de mogelijkheid van een rechtstreekse wijziging van de vroegere rechtspraak is niettemin een belangrijke aangelegenheid. In de tweede plaats heeft de vraag gevolgen die verder gaan dan de leer van de identieke oorsprong en die van invloed kunnen zijn voor veel ruimere categorieën van merken. Om begrijpelijke redenen zijn partijen op een aantal van die fundamentele problemen niet diep ingegaan. Aangezien zij in de zaak HAG I in het gelijk is gesteld, wenst HAG Bremen niet dat aan die uitspraak wordt getornd; zij wenst enkel dat de draagwijdte ervan wordt beperkt. HAG België daarentegen is van mening, dat het vorige arrest moet worden bevestigd en dat de voormelde leer in de onderhavige zaak moet worden toegepast. Bijgevolg gaat geen van beide partijen in op de fundamentele problemen, die determinerend zijn voor de vraag of het in de zaak HAG I neergelegde beginsel geldig is. De andere partijen bij de procedure zijn daarop evenmin ten volle ingegaan. Alvorens een poging te ondernemen om deze vraag te beantwoorden,

zal ik eerst de relevante verdragsbepalingen onderzoeken en vervolgens de belangrijkste beginselen die uit 's Hofs rechtspraak inzake intellectuele eigendom kunnen worden afgeleid.

III — De relevante verdragsbepalingen en gemeenschapswetgeving

8. Artikel 30 EEG-Verdrag luidt als volgt:

„Kwantitatieve invoerbepalingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn, onverminderd de volgende bepalingen, tussen de Lid-Staten verboden.”

Artikel 36 EEG-Verdrag bepaalt ter zake, voor zover relevant:

„De bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn... uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.”

Artikel 222 EEG-Verdrag luidt als volgt:

„Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet.”

Ten slotte bepaalt artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag, dat in casu niet rechtstreeks aan de orde is, maar waarmee niettemin rekening moet worden gehouden, omdat het één van de essentiële criteria bevat voor de be-

oordeling van de vraag of een bepaald gedrag verenigbaar is met het gemeenschapsrecht:

„Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst...”

9. De artikelen 30 en 36 verwoorden een conflict tussen twee tegenstrijdige belangen. Enerzijds is in artikel 30 en in de daaropvolgende artikelen het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen neergelegd. Anderzijds beschermt artikel 36 onder meer de intellectuele eigendomsrechten, die wegens hun territoriale karakter, onvermijdelijk belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen opwerpen. Artikel 36 zelf maakt enigszins duidelijk, hoe dat conflict moet worden opgelost. Uit de formulering van die bepaling blijkt, dat niet alle door intellectuele eigendomsrechten veroorzaakte handelsbelemmeringen van het verbod van artikel 30 zijn uitgesloten. Om van dat verbod te zijn uitgesloten, moet de beperking in de eerste plaats „gerechtvaardigd” zijn in de zin van de eerste zin van artikel 36. In de tweede plaats mag de beperking „geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten” vormen.

10. Als „traité-cadre” wil het EEG-Verdrag de status van de intellectuele eigendomsrechten in het gemeenschapsrecht niet uitputtend regelen. Het Verdrag geeft slechts het geraamte, dat door de communautaire

wetgeving en het Hof van Justitie moet worden aangekleed. Op het gebied van het merkenrecht is de communautaire wetgever niet zo actief geweest als hij had kunnen zijn. Hij heeft slechts twee belangrijke initiatieven genomen, waarvan er één — de ontwerp-verordening van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1984, C 230, blz. 1) — nog niet is aanvaard. Tot dusverre is alleen 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) vastgesteld (hierna: „de merkenrichtlijn”). Het belang van deze richtlijn voor de onderhavige zaak zal ik later bespreken.

IV — De in de rechtspraak van het Hof vastgestelde beginselen

11. Wegens de geringe wetgevende activiteit op het gebied van het merkenrecht en van de intellectuele eigendom in het algemeen, is de taak om de in de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag vervatte, tegenstrijdige belangen met elkaar in overeenstemming te brengen, vooral aan het Hof toegevallen. Het Hof heeft drie fundamentele beginselen ontwikkeld, die op het hele gebied van de intellectuele eigendom een centrale rol hebben gespeeld en die alle hun oorsprong vinden in zaak 78/70 (Deutsche Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487).

a) Het Verdrag laat het bestaan van intellectuele eigendomsrechten onverlet, doch de uitoefening van die rechten kan in bepaalde gevallen worden beperkt door de verbodsbepalingen waarin het Verdrag voorziet (zie bij voorbeeld Deutsche Grammophon, r. o. 11).

b) Artikel 36 staat slechts uitzonderingen op het vrije verkeer van goederen toe, voor zover die hun rechtvaardiging vin-

den in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen (Deutsche Grammophon, t. a. p.). Het grootste voordeel van deze formule — naast het feit dat zij de werkingssfeer van de door artikel 36 toegestane afwijkingen verkleint — is wellicht, dat zij subtiele onderscheiden mogelijk maakt naar gelang van het soort intellectuele eigendom dat aan de orde is.

c) Het uitsluitende recht van de houder van een intellectueel eigendomsrecht wordt voor de betrokken produkten uitgeput, wanneer hij ze ergens binnen de gemeenschappelijke markt in het verkeer brengt. Precieser gezegd, „de houder van een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom (kan) zich niet op de wettelijke regeling van die staat beroepen om de invoer of verhandeling te verhinderen van een voortbrengsel dat in een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht door hemzelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van juridische of economische afhankelijkheid met hem is verbonden” (zie bij voorbeeld zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853, r. o. 25, een van de talrijke zaken waarin een voor het eerst in de zaak Deutsche Grammophon ontwikkeld beginsel is bevestigd).

12. Voorts heeft het Hof het beginsel ontwikkeld, dat de rechten die een nationale wettelijke regeling aan een merk (of vermoedelijk aan elke andere vorm van intellectuele eigendom) verbindt, niet derwijze mogen worden uitgeoefend, dat de werking van de communautaire mededingingsregeling wordt belemmerd (gevoegde zaken 56/64 en 58/64, Consten,

Jurispr. 1966, blz. 449, inz. blz. 520 en zaak 35/83, BAT, Jurispr. 1985, blz. 363, r. o. 33). Die rechten mogen niet worden uitgeoefend op basis van een ondernemersafpraak of onderling afgestemde feitelijke gedraging welke ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de gemeenschappelijke markt, in strijd met artikel 85 EEG-Verdrag, wordt geïsoleerd of opgesplitst (zie zaak 51/75, EMI Records, Jurispr. 1976, blz. 811). Met name mag de merkgerechtigde dat merk niet gebruiken om „ondoordringbare afscheidingen tussen de Lid-Staten” op te werpen door de exploitatie van het merkrecht aan verschillende personen in verschillende Lid-Staten over te dragen (zaak 40/70, Sirena, Jurispr. 1971, blz. 69, r. o. 10).

13. In die context moet de leer van de identieke oorsprong worden onderzocht, op grond waarvan, wanneer gelijkaardige of identieke merken met dezelfde oorsprong aan verschillende gerechtigden in verschillende Lid-Staten toebehoren, de gerechtigde tot één van die merken zich niet op zijn merk kan beroepen om zich te verzetten tegen de invoer van goederen die rechtmatig onder het andere merk door de houder ervan in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht. Deze leer is door het Hof geformuleerd in de zaak HAG I en bevestigd in zaak 119/75 (Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039). De in de zaak HAG II te geven oplossing zal in grote mate afhangen van de vraag, of deze leer als een wettige afstameling van het gemeenschapsrecht moet worden erkend.

14. Worden de vier hierboven vermelde beginselen en de leer van de identieke oorsprong getoetst aan de bepalingen van de artikelen 30, 36, 85 en 222 EEG-Verdrag, dan springt een zekere discrepantie in het oog. Terwijl de vier beginselen redelijkerwijs uit de verdragsbepalingen kunnen worden afgeleid, is daarin minder gemakkelijk

een basis voor de leer van de identieke oorsprong te vinden. Het in het eerste beginsel gemaakte onderscheid tussen het bestaan en de uitoefening van het recht, volgt uit de bewoordingen van artikel 36 en, misschien, artikel 222. In dit verband is het van weinig belang, of — zoals soms wordt gesuggered — artikel 222 een eigendomsgarantie verschaft, vergelijkbaar met die welke in vele nationale grondwetten is te vinden, waardoor het gemeenschapsrecht geen bedreiging zou kunnen vormen voor het bestaan van intellectuele eigendomsrechten. Dat wordt in ieder geval bevestigd door artikel 36, dat dergelijke rechten uitdrukkelijk beschermt, en mijns inziens behoeft artikel 222 niet afzonderlijk te worden onderzocht. Daar de bij artikel 36 toegestane afwijkingen evenwel beperkt zijn, is het eveneens duidelijk dat het in artikel 30 neergelegde verbod in een aantal omstandigheden niettemin van toepassing is op de uitoefening van het recht. Het in het tweede beginsel vermelde begrip „specifiek voorwerp” is een essentieel element voor het onderscheid tussen het bestaan en de uitoefening van het recht, omdat aan de hand daarvan voor elk type van intellectuele eigendom de omstandigheden kunnen worden bepaald waarin de uitoefening van het recht in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. Het derde beginsel — het beginsel van de uitputting van de rechten — is eveneens stevig verankerd in de artikelen 30 en 36. Zonder dat beginsel zouden de handelaars, zoals het Hof in de zaak Deutsche Grammophon opmerkte, de nationale markten kunnen isoleren en praktijken kunnen toepassen die zouden indruisen tegen „het wezenlijk doel van het Verdrag”. Een maatregel ter bescherming van dergelijke praktijken zou duidelijk niet „gerechtvaardigd” zijn in de zin van de eerste zin van artikel 36. Het vierde bovengenoemde beginsel is een rechtstreekse toepassing van artikel 85.

15. Hoe staat het nu met de leer van de identieke oorsprong? Hiervoor is veel minder gemakkelijk een rechtvaardiging in het

Verdrag te vinden. Voor de stelling dat een merkgerechtigde zich niet mag verzetten tegen de invoer van produkten die door de rechthebbende op een parallel merk in een andere Lid-Staat zijn geproduceerd, louter omdat beide merken dezelfde oorsprong hebben, zoekt men tevergeefs een grondslag in het Verdrag. Zonder in dit stadium op dit probleem te willen vooruitlopen moet ik niettemin opmerken, dat een beginsel van gemeenschapsrecht, waarvoor geen duidelijke grondslag in het Verdrag bestaat, van twijfelachtig allooi is.

V — De aard en de functie van het merk

16. Alvorens nader in te gaan op de vraag of er eigenlijk wel een rechtvaardiging kan worden gevonden voor de in de zaak HAG I ontwikkelde leer van de identieke oorsprong, wil ik eerst een opmerking maken over door het Hof in vroegere zaken gehuldigde opvattingen inzake de aard en de functie van het merk. Achteraf kan men in de vroegere rechtspraak van het Hof sporen van een onnodig negatieve houding ten opzichte van de waarde van merken constateren. In de zaak Sirena (zaak 40/70, Jurispr. 1971, blz. 69, inz. blz. 87 en 88) merkte advocaat-generaal Dutheillet de Lamothé op:

„De belangen die de octrooiwetgeving beoogt te beschermen, wegen economisch en ook menselijk immers zwaarder dan die welke het merkenrecht waarborgt.

...

Op menselijk vlak lijdt het geen twijfel dat de eventuele schuld van de gemeenschap jegens de ‚uitvinder‘ van de naam Prep Good Morning (een merk van scheercrème) toch wel van totaal ander gehalte is dan die

welke de mensheid jegens de uitvinder van penicilline verbindt.”

Deze opmerkingen worden weerspiegeld in het arrest zelf (r. o. 7):

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

17. Het is opmerkelijk, dat deze opvatting over de relatieve waarde van merkrechten en andere vormen van intellectuele eigendom gebaseerd was op een manke vergelijking tussen een vrij banaal merk en één van de belangrijkste ontdekkingen in de geschiedenis van de geneeskunde. Andere vergelijkingen hadden een ander, voor het merkenrecht gunstiger resultaat kunnen opleveren. In werkelijkheid is het zo dat, althans vanuit economisch oogpunt, en misschien ook „vanuit menselijk oogpunt”, een merk niet minder belangrijk is en niet minder bescherming verdient dan om het even welke andere vorm van intellectuele eigendom. Om het met de woorden van een auteur te zeggen, merken zijn „nothing more nor less than the fundament of most market-place competition” (Cornish, W. R.: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2nd edition, 1989, blz. 393).

18. Evenals octrooien vinden merkrechten hun rechtvaardiging in de harmonieuze afstemming van publieke en particuliere be-

langen. Octrooien zijn een beloning voor de creativiteit van de uitvinder en stimuleren dus de wetenschappelijke vooruitgang, terwijl merkrechten de producent belonen die steeds produkten 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 produkten te ontwikkelen of om de kwaliteit van bestaande produkten te handhaven. Merkrechten kunnen dat effect hebben, omdat zij voor de consument een waarborg bieden, dat alle produkten die een bepaald merk dragen, door of onder toezicht van dezelfde producent zijn geproduceerd en dat zij dus waarschijnlijk van dezelfde kwaliteit zijn. 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.

19. 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 verraad en misleid.

20. Daaraan zij toegevoegd, dat het Hof kort na het arrest in de zaak HAG I zijn

standpunt heeft gewijzigd en de hierboven beschreven dubbele functie van een merk — de bescherming van de goodwill van de rechthebbende en de bescherming van de consument tegen verwarring en misleiding — heeft erkend: zie zaak 16/74 (Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183). De latere rechtspraak zal ik ten gepasten tijde onderzoeken. De oorspronkelijke, meer negatieve houding ten aanzien van het merkrecht kan evenwel een verklaring vormen voor de in de zaak HAG I zelf gegeven beslissing.

VI — Het ontbreken van een rechtvaardiging voor de leer van de identieke oorsprong in de zaak HAG I

21. Aangezien er voor de leer van de identieke oorsprong zo weinig grondslagen in het Verdrag te vinden zijn, en er in de eerdere rechtspraak niets duidt op het bestaan van een dergelijke leer, had men misschien mogen verwachten dat het Hof in het arrest in de zaak HAG I gedetailleerd en overtuigend zou hebben uiteengezet, waarom dit nieuwe beginsel in het gemeenschapsrecht is opgenomen. Dat is evenwel niet het geval. De motivering is gecomprimeerd in tien korte rechtsoverwegingen (rechtsoverwegingen 6 tot en met 15):

„6. overwegende dat uit kracht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, en in het bijzonder artikel 30, kwantitatieve invoerbepalingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten zijn verboden;

7. dat luidens artikel 36 deze bepalingen echter geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom;

8. dat evenwel uit dit artikel zelf, met name uit de tweede zin daarvan, evenzeer als uit de context, volgt dat, ook al raakt het Verdrag niet aan het bestaan van de rechten, die door de wetgeving van een Lid-Staat inzake de industriële en commerciële eigendom zijn erkend, de uitoefening dier rechten onder omstandigheden niettemin door de verboden van het Verdrag kan worden geraakt;

9. dat waar artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het immers afwijkingen van het vrije verkeer van goederen slechts gedooft, voorzover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten, welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen;

10. dat aldus in allen gevalle de toepassing van de wetgeving inzake de merkenbescherming de rechtmatige houder van een merk beschermt tegen inbreuk door personen die geen enkele rechtstitel hebben;

11. overwegende 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-Staten, te meer daar het, in tegenstelling tot andere industriële en commerciële eigendomsrechten, niet onderhevig is aan beperkingen in de tijd;

12. dat derhalve niet mag worden aanvaard dat de exclusiviteit van het merkrecht die het gevolg kan zijn van de territoriale begrenzing van de nationale wetgevingen, door de houder van een merk wordt ingeroepen ten einde in een Lid-Staat het in de handel brengen te verbieden van goederen, die in een andere Lid-Staat rechtmatig zijn geproduceerd onder een identiek merk, dat dezelfde oorsprong heeft;

13. dat immers een dergelijk verbod, waardoor het isolement van de nationale markten wordt bekrachtigd, afstuit op een der wezenlijke doelstellingen van het Verdrag, namelijk de versmelting der nationale markten tot een enkele markt;

14. dat in een dergelijke markt de herkomstaanduiding van een merkprodukt weliswaar van nut is, doch dat de verbruikers hieromtrent kunnen worden voorgelicht door andere middelen dan die waarmee inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van goederen;

15. dat dan ook 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."

22. Het moet mij van het hart, dat ik deze redenering volstrekt niet overtuigend vind. Met alle respect, in vele opzichten is zij nogal zwak.

— In de eerste plaats wordt aan het begin de nadruk gelegd op de tweede zin van artikel 36, die niet relevant was, daar niet serieus kon worden gesteld dat het gebruik dat Van Zuylen van haar merkrecht maakte, een „middel tot willekeurige discriminatie (of) een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten" vormde.

— In de tweede plaats is deze redenering gebrekkig, omdat nadat in rechtsoverweging 9 is gezegd, dat artikel 36 slechts afwijkingen toestaat voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke

voorwerp van het betrokken type van intellectuele eigendom vormen, geen definitie van het begrip specifiek voorwerp van een merkrecht wordt gegeven. Eerst enkele maanden later, in voormeld arrest in zaak 16/74 (Centrafarm), heeft het Hof voor het eerst het specifieke voorwerp van een merkrecht gedefinieerd.

- In de derde plaats wordt het argument niet gestaafd door de opmerking in rechtsoverweging 11, dat „de uitoefening van het merkrecht kan bijdragen tot afscherming van de markten”, daar die opmerking evenzeer geldt voor alle intellectuele eigendomsrechten die tot het grondgebied van een Lid-Staat beperkt zijn. Met betrekking tot de opmerking dat een merkrecht niet onderhevig is aan beperkingen in de tijd, kan inderdaad worden gezegd dat in dat opzicht merkrechten mogelijkwijze langduriger gevolgen teweegbrengen. Daartegenover staat evenwel, dat in een ander opzicht merkrechten het vrije verkeer van goederen en de mededinging minder schaden dan sommige andere vormen van intellectuele eigendom, zoals octrooien, auteursrechten en tekeningen en modellen van nijverheid. Op grond van deze laatste mag de houder van het recht de produkten van een concurrent volledig van de markt weren, terwijl het merkrecht de houder ervan slechts toestaat de produkten te weren die dat merk dragen; een concurrent heeft onbeperkte toegang tot de markt, zolang hij een ander merk gebruikt.

- In de vierde plaats is de redenering gebrekkig, omdat zij in rechtsoverweging 12 een conclusie bevat die gewoon niet uit de premissen volgt. Wat in de voorgaande rechtsoverwegingen werd bedoeld, was waarschijnlijk dat de ge-

splitste eigendom van een merkrecht — dat wil zeggen de situatie waarin het merk aan verschillende personen in verschillende Lid-Statens toebehoort — tot afscherming van de markten kan bijdragen. Maar de gesplitste eigendom (of zelfs het naast elkaar bestaan van afzonderlijke doch op elkaar lijkende merken) heeft hoe dan ook dat schadelijke gevolg, ongeacht of de merkrechten een gemeenschappelijke oorsprong hadden. Waarom hechtte het Hof dan zo een belang aan dat element? Eigenlijk is het voornaamste mankement van het HAG I-arrest, dat het Hof nergens heeft uitgelegd, waarom het loutere feit dat de merkrechten een gemeenschappelijke oorsprong hadden, van belang was, waar er geen sprake was van een overeenkomst tot afscherming van de markten. In dit verband zij opgemerkt, dat het Hof in rechtsoverweging 5 van het arrest heeft overwogen, dat artikel 85 niet toepasselijk was omdat er tussen de ondernemingen „geen enkele juridische, financiële, technische of economische band” bestond.

VII — De poging in het arrest Terrapin om de leer van de identieke oorsprong te rechtvaardigen

23. Pas twee jaar later, in zaak 119/75 (Terrapin, reeds aangehaald) heeft het Hof, wellicht naar aanleiding van de vele kritiek op het HAG-arrest, ex post facto gepoogd te verklaren, waarom het zoveel belang had gehecht aan de identieke oorsprong van de merkrechten. Deze zaak betrof een Duits en een Brits merkrecht, van verschillende oorsprong, doch zodanig op elkaar gelijkend dat de Duitse rechtbanken ze verwarrend achtten. In rechtsoverweging 6 van dat arrest overwoog het Hof:

„dat op grond van het voorgaande de gerechtigde tot een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen; dat dit ook geldt wanneer het ingeroepen recht is ontstaan door vrijwillige dan wel van overheidswege afgedwongen 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”.

24. Dit is een moedige poging om de leer van de identieke oorsprong te rechtvaardigen, doch ze is mijns inziens op een kromme logica gebaseerd. Het is juist, dat de wezenlijke functie van een merk is, „de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren”. In deze context verwijst het woord „oorsprong” echter niet naar de historische oorsprong van het merkrecht, doch naar de commerciële oorsprong van de goederen. Mijns inziens is de consument niet geïnteresseerd in de stamboom van het merk, wel in wie het door hem gekochte produkt heeft gemaakt. De functie van een merk is, de consument duidelijk te maken, dat alle onder dat merk verkochte goederen door dezelfde persoon of onder diens toezicht zijn geproduceerd en dat die produkten hoogstwaarschijnlijk van gelijke kwaliteit zijn. Aan die basisfunctie van het merk HAG is in Duitsland, waar het sedert de inschrijving ervan steeds aan één onderneming toebehoorde, nooit afbreuk gedaan, en tot 's Hofs HAG I-arrest evenmin in België en Luxemburg. In België en Luxemburg veranderde het merk in 1944 weliswaar van eigenaar, hetgeen eventueel tot een wijziging in

de kwaliteit kan hebben geleid, die de Belgische en Luxemburgse consumenten misschien wel en misschien ook niet is opgevalen, maar dat is van geen belang, daar het de merkgerechtigde in ieder geval vrij staat de kwaliteit van zijn produkten te wijzigen. Wat van belang is, is dat het merk in elk grondgebied gedurende zijn gehele geschiedenis (dat wil zeggen tot 1974) de exclusieve eigendom is geweest van één persoon, die het in zijn vermogen had om de met het merk geassocieerde goodwill op te bouwen door de kwaliteit te handhaven, dan wel om die goodwill af te breken door het kwaliteitsniveau te laten zakken. Zodra de merkgerechtigde het exclusieve recht op gebruik van het merk verliest, verliest hij het vermogen om de met dat merk geassocieerde goodwill te beïnvloeden, en verliest hij dus de stimulans om produkten van hoge kwaliteit te produceren. Voor de consument is het resultaat van dat alles volstrekt onbevredigend, omdat het merk niet langer een waarborg van de oorsprong biedt. In het gunstigste geval ontstaat er bij de consument verwarring, in het slechtste geval wordt hij misleid. Bijgevolg moet men wel concluderen dat daardoor de wezenlijke functie van het merk in het gedrang komt, het specifieke voorwerp ervan wordt aangetast en — en dat is het ergst — het bestaan zelf ervan op het spel wordt gezet. Doch geen van deze consequenties was een gevolg van de opsplitsing van het merk HAG in 1944, doch van 's Hofs HAG I-arrest.

25. Men zou daartegen kunnen inbrengen, dat de hierboven beschreven analyse ervan uitgaat, dat er nog steeds afzonderlijke, door nationale grenzen afgebakende markten bestaan, en dat de vraag, of een merk zijn functie van waarborg van oorsprong blijft vervullen niet met de op afzonderlijke nationale markten bestaande situatie voor ogen, maar vanuit communautair oogpunt moet worden onderzocht. Een auteur merkt op dat miljoenen Duitse toeristen hun va-

kantie in België doorbrengen en dat vele Belgen naar Duitsland reizen (H. Johannes, „Zum Kaffee-Hag-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften”, *GRUR Int.* 1975, blz. 111). Indien in België alleen Belgische HAG en in Duitsland alleen Duitse HAG wordt verkocht, worden deze transnationale consumenten dan niet in verwarring gebracht en misleid met betrekking tot de oorsprong van die produkten? Op het eerste gezicht is dat een aantrekkelijk argument, doch de leer van de identieke oorsprong kan het niet redden, en wel om twee redenen:

— in de eerste plaats wordt de transnationale consument hoe dan ook in verwarring gebracht en misleid, ook al zijn beide soorten HAG-koffie in alle betrokken landen beschikbaar. Deze mensen kan namelijk op geen enkele wijze verwarring worden bespaard, zolang de eigendom van het merk opgesplitst blijft in de landen die zij bezoeken (tenzij men natuurlijk aanneemt dat door bijkomende onderscheidende vermeldingen de produkten kunnen worden gedifferentieerd, een punt waarop ik straks zal terugkomen). Ik zie niet in, waarom het feit dat een minderheid van transnationale consumenten in verwarring wordt gebracht en misleid omtrent de oorsprong van bepaalde produkten, voor ons een reden zou moeten zijn om op grond van het gemeenschapsrecht te verlangen dat de binnenlandse consumenten van de gehele Gemeenschap aan dezelfde verwarring en misleiding zouden moeten worden blootgesteld;

— in de tweede plaats is de verwarring van transnationale consumenten in een dergelijk geval niet een gevolg van het feit dat de twee merken dezelfde oorsprong hebben. De Duitse consument die naar

België gaat en HAG-koffie koopt in de mening dat deze van dezelfde commerciële oorsprong is als de koffie die hij thuis gebruikt, wordt evenzeer misleid als de Duitse consument die naar het Verenigd Koninkrijk gaat en de produkten van Terrapin verwacht met hem van huis uit bekende Terranova-produkten. Het feit dat in het ene geval de twee merken dezelfde oorsprong hebben, en in het andere geval een verschillende oorsprong, is irrelevant.

VIII — De conclusie dat er geen redelijke basis voor de leer van de identieke oorsprong is

26. De onaangename maar onontkoombare conclusie die uit deze analyse voortvloeit, is dat de leer van de identieke oorsprong geen wettige afstammeling van het gemeenschapsrecht is. In het Verdrag is daarvoor geen duidelijke basis te vinden en in de zaak HAG I wordt niet gezegd, waarom hij noodzakelijk is. De poging in het arrest Terrapin om hem achteraf te wettigen is mislukt om de door mij uiteengezette redenen. Ofschoon de problemen als gevolg van een opgesplitste eigendom van identieke of verwarrend op elkaar lijkende merken niet mogen worden onderschat, is er voor zover ik kan overzien geen redelijke basis om de oplossing voor dergelijke problemen te laten afhangen van de vraag of de merken een identieke oorsprong hebben. Bovendien is er geen reden om te vrezen dat wanneer de leer wordt prijsgegeven, dit vrije baan zou geven aan pogingen om de markt te verdelen door aan verschillende personen in verschillende Lid-Staten merkrechten toe te vertrouwen. Dergelijke pogingen kunnen steeds worden tegengegaan door een beroep op artikel 85 of door toepassing van het beginsel van de uitputting van de rechten. De vier beginselen die ik hiervoor in de pun-

ten 11 en 12 heb beschreven (d. w. z. het onderscheid tussen bestaan en uitoefening van het recht, de beperking van de bescherming tot het specifieke voorwerp van het betrokken recht, het beginsel van de uitputting van de rechten en de toepasselijkheid van artikel 85 op overdrachten van merken waarbij de markt wordt opgesplitst) vormen immers een compleet systeem waarin de vereisten van een ééngemaakte markt kunnen worden afgewogen tegen de belangen van de houders van rechten van intellectuele eigendom en die van de consument. Er was geen leemte die door de leer van de identieke oorsprong moest worden opgevuld.

IX — Het probleem van de verzoening van de leer van de identieke oorsprong met de latere evolutie in de rechtspraak

27. Met betrekking tot de latere evolutie in de rechtspraak zij eraan herinnerd, dat het arrest HAG I is geweest op een ogenblik waarop 's Hof's rechtspraak over intellectuele eigendom in de kinderschoenen stond. Er waren slechts enkele zaken op dat gebied geweest en sommige basisbeginselen waren nog niet volledig uitgewerkt. De meeste van die zaken waren behandeld op basis van de mededingingsregels, met uitzondering van de zaak Deutsche Grammophon, die relatief gemakkelijk kon worden opgelost op basis van het beginsel van de uitputting der rechten. Het is spijtig dat het Hof zich over zo een moeilijke zaak als de zaak HAG I heeft moeten uitspreken op een moment waarop het nog zo weinig gelegenheid had gehad om de verhouding tussen het vrije goederenverkeer en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten te definiëren. Dat feit alleen al verzwakt de precedentwaarde van het arrest HAG I.

28. Sedert het arrest HAG I is de rechtspraak voornamelijk op twee punten geëvolueerd: in de eerste plaats is het specifieke voorwerp van het merkrecht gedefinieerd en in de tweede plaats zijn het voor het eerst in het arrest Deutsche Grammophon neergelegde beginsel van de uitputting van de rechten alsook het fundamentele belang dat is gehecht aan de toestemming van de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten, nader verrijnd.

29. Met betrekking tot de evolutie op het eerste punt heb ik er reeds op gewezen, dat het Hof de dubbele functie van het merk heeft erkend: de bescherming van de goodwill van de merkgerechtigde en de bescherming van de consument tegen verwarring en misleiding. In de door het Hof gebezigde terminologie wordt eerstgenoemde functie omschreven als het specifieke voorwerp van het recht en de tweede als de wezenlijke functie daarvan. Het specifieke voorwerp is voor het eerst gedefinieerd in zaak 16/74, (Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183, r. o. 8). De rechtspraak is verder ontwikkeld in latere arresten: zie zaak 102/77 (Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, inz. blz. 1164); zaak 3/78, (Centrafarm Jurispr. 1978, blz. 1823, inz. blz. 1840) en zaak 1/81, (Pfizer Jurispr. 1981, blz. 2913, inz. blz. 2925 e. v.). In voormeld arrest Centrafarm stelde het Hof (r. o. 11 tot en met 14):

„overwegende dat een merk met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verzekeren het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door ten onrechte van het merk voorziene produkten te verkopen;

dat ter vaststelling van de juiste draagwijdte welke in uitzonderlijke situaties aan dit uitsluitend recht van de merkgerechtigde moet worden toegekend, dient te worden gerekend met de wezenlijke functie van het merk, welke erin bestaat dat aan de consument of aan de uiteindelijke gebruiker de ware herkomst van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd;

dat die waarborg van herkomst meebrengt dat alleen de merkgerechtigde door aanbrenging van het merk het produkt mag identificeren;

dat aan de waarborg van herkomst afbreuk zou worden gedaan, indien het een derde vrijstond het merk op het, zelfs oorspronkelijke, produkt aan te brengen”.

30. Met betrekking tot het beginsel van de uitputting der rechten stelde het Hof in zaak 187/80 (Merck, Jurispr. 1981, blz. 2063), dat de gerechtigde tot een nationaal octrooi in een Lid-Staat, die het geoctrooieerd produkt in een andere Lid-Staat op de markt brengt waar het niet octrooi-erbaar is, zich niet op zijn octrooi kan beroepen om parallelle invoer te verbieden. Het feit dat hij niet het normale voordeel van de octrooihouder heeft genoten om zijn produkt in een monopoliesituatie op de markt te brengen en dus genoeg moest nemen met een lagere winst, werd irrelevant geacht. Al wat telde was zijn toestemming. Het cruciale belang van de toestemming is later, opnieuw met betrekking tot octrooien, nog sterker beklemtoond in zaak 19/84 (Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281), waarin het Hof stelde dat een octrooihouder de invoer mag verbieden van een produkt dat in een andere Lid-Staat is vervaardigd op grond van een dwanglicentie op een parallel octrooi dat dezelfde octrooihouder bezit, ongeacht of hij de op grond van de dwanglicentie verschuldigde royalties heeft aanvaard of geweigerd.

31. HAG Bremen steunt zwaar op het arrest Pharmon en betoogt, dat het slachtoffer van onteigening gelijk is te stellen met de octrooihouder, tegen wie een dwanglicentie is verleend. Dat is een zeer sterk argument. In beide gevallen ontnemt een dwangmaatregel van de overheid de eigenaar het recht om zelf te bepalen, hoe hij zijn eigendom wil gebruiken. Ik heb reeds gezegd dat een merk mijns inziens niet minder bescherming verdient dan een octrooi. Ik kan moeilijk begrijpen waarom het gemeenschapsrecht een merkgerechtigde die het slachtoffer van een onteigening is, minder zou beschermen dan een octrooihouder op wiens octrooi een dwanglicentie is verleend, vooral wanneer de onteigening zonder schadeloosstelling plaatsvond en op grond van de dwanglicentie royalties worden betaald. Bovendien kan men aanvoeren, dat de octrooihouder die een parallel octrooi verkrijgt in een land waar een stelsel van dwanglicenties bestaat, ten minste nog het risico aanvaardt dat een dergelijke licentie kan worden verleend, terwijl men moeilijk kan zeggen dat een merkgerechtigde die zijn merk in een vreemd land laat registreren, het risico aanvaardt dat dat merk op een goede dag wordt onteigend.

32. Op grond van dit overzicht van de latere evolutie in de rechtspraak kom ik tot de slotsom dat de leer van de identieke oorsprong inderdaad moeilijk, zo niet onmogelijk, is te verzoenen met deze ontwikkeling.

X — Het algemene probleem van merkconflicten in het gemeenschapsrecht

33. Ik heb reeds gezegd, dat de problemen die het gevolg zijn van de opsplitsing van de eigendom van identieke merken of verwar-

rend op elkaar lijkende merken, niet kunnen worden opgelost op basis van een onderscheid tussen merken met een identieke en merken met een verschillende oorsprong. Anders gezegd, de feiten in de zaak HAG I moeten niet anders worden behandeld dan die in de zaak Terrapin. Mijns inziens was de beslissing in de eerste zaak onjuist en die in de tweede zaak (met enig voorbehoud) correct. Er zijn er evenwel die de omgekeerde mening toegedaan zijn. Zelfs vóór het arrest Terrapin waren er auteurs die de hoop uitspraken, dat de in het arrest HAG I aanvaarde integrationistische benadering zou worden uitgebreid tot zaken waarin de merken niet dezelfde oorsprong hadden (zie bij voorbeeld H. Johannes, „Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen” RIW/AWD 1976, blz. 10 e. v.; en Röttger, „Kollision von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen und Firmennamen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft”, RIW/AWD 1976, blz. 354 e. v.).

34. Dit standpunt heeft ten minste de verdienste, dat het duidelijk maakt, wat op het spel staat. Ofschoon het wellicht niet vaak voorkomt, dat identieke merken aan verschillende personen in verschillende Lid-Staten toebehoren (zoals in HAG), komt het daarentegen wel vaak voor dat het in een bepaalde Lid-Staat beschermde merk verwarrend lijkt op een merk dat aan iemand anders in een andere Lid-Staat toebehoort (zoals in de zaak Terrapin). In het algemeen onderscheidt het merkenrecht niet tussen deze twee gevallen; de merkgerechtigde mag zich op het merk beroepen om anderen te verbieden goederen te verkopen onder een identiek of een verwarrend daarop lijkend merk. Dat wordt bevestigd door arti-

kel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn, dat luidt als volgt:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”

35. Indien bijgevolg 's Hofs arrest in de zaak HAG II dezelfde benadering volgt als het arrest Terrapin, zal dat niet alleen gevolgen hebben voor het beperkte aantal gevallen waarin een conflict tussen identieke merken bestaat, maar ook voor het veel groter aantal gevallen waarin op elkaar lijkende merken verwarrend worden geacht. Het aantal verwarrend op elkaar lijkende merken zou in de Gemeenschap enkele honderdduizenden bedragen (dit cijfer zou door de Duitse regering in haar opmerkingen in de zaak Terrapin zijn genoemd:

Beier, F. K.: „Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?“, IIC 1978, blz. 221). Zelfs indien dit cijfer te hoog mocht zijn, is het duidelijk dat merkconflicten een aanzienlijke belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer kunnen vormen.

36. Daarbij komt nog, dat het begrip „verwarrend op elkaar lijkende merken” onvermijdelijk van Lid-Staat tot Lid-Staat zal verschillen, wat tot een zeker gebrek aan wederkerigheid en distorsies in het handelsverkeer kan leiden. In de zaak Terrapin bij voorbeeld waren de Duitse rechtbanken van oordeel dat een gevaar van verwarring tussen de twee merken bestond. Het is de vraag, of een Engelse rechtbank dezelfde opvatting zou hebben gehuldigd. Dit zou het ongelukkige gevolg kunnen hebben, dat de Britse producent niet onder zijn gewone merk in Duitsland zou mogen verkopen, terwijl de Duitse producent onbeperkte toegang tot de Britse markt zou hebben. In feite lijken de Duitse rechtbanken aan het betrokken begrip een zeer ruime betekenis te geven, zoals duidelijk blijkt uit de feiten van een procedure voor de Commissie, bekend onder de naam Tanabe Seiyaku Company/Bayer AG, CMLR 1979, 2, blz. 80. In een zeer bekende zaak (BPatG, 28 maart 1973, GRUR 1975, blz. 74) oordeelde het Bundespatentgericht, dat het merk „LUCKY WHIP” kon worden verward met het merk „Schöller-Nucki”, een beslissing die toch wel een acute vorm van woordblindheid bij een grote groep van consumenten onderstelt. Tegen de achtergrond van die nationale rechtspraak dient het Hof te beslissen, of de lijn van het arrest Terrapin moet worden bevestigd en doorgetrokken.

XI — De argumenten voor het naast elkaar bestaan van conflicterende merken: voorbeelden in het nationale recht

37. Degenen die de in het arrest HAG I gehuldigde opvatting verdedigen, stellen dat deze zou moeten worden uitgebreid tot gevallen waarin de merken niet van dezelfde oorsprong zijn en betogen, dat identieke verwarrend op elkaar lijkende merken op dezelfde markt naast elkaar kunnen bestaan indien zij worden onderscheiden door middel van bijkomende vermeldingen. Zij citeren ook voorbeelden van een dergelijke co-existentie in het nationale recht, zoals de leer van de „honest concurrent user” in het Engelse recht of het Duitse Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes (BGBl. 1959 I, blz. 388). Deze voorbeelden uit het nationale recht verdienen aandacht en ik zal deze onderzoeken voordat ik de vraag behandel of het mogelijk is om door middel van bijkomende vermeldingen identieke of op elkaar gelijkende merken te onderscheiden.

38. De common-lawleer van de „honest concurrent user” is ontwikkeld in de negentiende eeuw. Tot dan toe was de handel grotendeels lokaal en soms gebeurde het, geheel toevallig, dat twee of meer handelaars in verschillende delen van het land hun produkten onder identieke of op elkaar lijkende merken verkochten. Er bestond geen risico van verwarring, omdat de merken, waarmee weliswaar gelijksoortige produkten werden aangeduid, niet op dezelfde geografische markt werden gebruikt. Indien twee handelaars met verwarrend op elkaar lijkende merken buiten hun eigen gebied gingen opereren, konden die merken met elkaar in conflict komen. Om die situatie op

te lossen ontwikkelden de Engelse rechtbanken de leer van de „honest concurrent user”, volgens welke elke betrokken handelaar in dat geval zijn eigen merk mocht blijven gebruiken (zie *General Electric Co./The General Electric Co. Ltd*, All E. R. 1972 2, blz. 507, 519, per Lord Diplock). Deze leer is thans opgenomen in section 12 (2) van de *Trade Marks Act 1938*, volgens welke de bevoegde autoriteiten in het geval van een „honest concurrent user” de registratie van identieke of verwarrend op elkaar lijkende merken kunnen toestaan, onverminderd de voorwaarden en beperkingen die zij passend achten.

39. Het Duitse Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes bepaalde dat voordien in Saarland erkende merkrechten in geheel Duitsland zouden gelden, en vice versa. Voor het geval van een conflict tussen identieke of verwarrend op elkaar lijkende merken was bepaald dat aan één van die merken of aan beide een bijkomende onderscheidende vermelding moest worden toegevoegd. Geschillen inzake de aard van de bijkomende onderscheidende vermelding moesten worden voorgelegd aan een scheidsrechtelijk college, verbonden aan het Duitse Patentamt.

40. Hoe aantrekkelijk deze precedënten in het nationale recht ook mogen zijn, mijns inziens is geen ervan geschikt om merkenconflicten in het gemeenschapsrecht op te lossen. Men moet zich ervoor hoeden, de betekenis van de leer van de „honest concurrent user” te overschatten. In zijn moderne versie is hij niet meer of minder dan een aan de Registrar of Trade Marks en de bevoegde rechtbanken toegekende discretionaire bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de registratie van identieke of verwarrend op elkaar lijkende merken toe te staan. De opgelegde voorwaarden zijn vaak territoriale beperkingen (zie *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12th edition 1986, door T. A. Blanco White en

R. Jacob, blz. 159), wat mogelijkerwijze niet aanvaardbaar is in het gemeenschapsrecht. Bovendien, zelfs indien concurrerende registraties worden toegestaan, kan elke merkgerechtigde nog steeds met succes een „passing off”-vordering instellen, indien hij kan aantonen dat hij in zijn gedeelte van het land eigenaar is van de goodwill die met het merk gepaard gaat, en dat de produkten van de andere gerechtigde met de zijne kunnen worden verward (zie *Cornish*, reeds aangehaald, blz. 452). Het resultaat is, dat indien de leer van de „honest concurrent user” op het onderhavige geval wordt toegepast, HAG Bremen en HAG België elkaar nog steeds wederkerig van hun respectief grondgebied zouden kunnen uitsluiten.

41. Met betrekking tot het Duitse Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes moet men in de eerste plaats voor ogen houden, dat de dimensie van de op het spel staande economische belangen nauwelijks vergelijkbaar is. In de tweede plaats hangt veel af van de mate waarin door middel van bijkomende onderscheidende vermeldingen identieke of verwarrend op elkaar lijkende merken kunnen worden onderscheiden. Dat probleem zal ik in de volgende paragrafen onderzoeken.

XII — Het gebruik van bijkomende onderscheidende vermeldingen

42. In de tweede vraag van het Bundesgerichtshof wordt rechtstreeks gezinspeeld op de mogelijkheid om een merkenconflict op te lossen door middel van bijkomende vermeldingen. Die mogelijkheid is van algemeen belang en zou het antwoord op de eerste vraag kunnen beïnvloeden. Indien het Hof deze vraag ontkennend wenst te beantwoorden, dat wil zeggen in die zin dat HAG Bremen zich niet tegen de betrokken invoer kan verzetten, dan zou dit aspect van

de zaak serieus moeten worden onderzocht. Er rijzen twee vragen: in de eerste plaats, kan een merkenconflict daadwerkelijk worden opgelost door het aanbrenge van bijkomende onderscheidende vermeldingen (of misschien door het gebruik van verschillende kleuren, zoals in de zaak Persil, genoemd in de pleidooien), zodat de verwarring die identieke of op elkaar lijkende merken bij de consument veroorzaken, wordt opgeheven? In de tweede plaats, is het in de praktijk mogelijk, dat op zodanige wijze te doen, dat het vrije verkeer van goederen minder wordt belemmerd dan door het ver-eiste om een totaal verschillend merk te ge-bruiken? In het arrest HAG I oordeelde het Hof (in r. o. 14) dat deze twee vragen bevestigend moesten worden beantwoord, doch het waarom probeerde het niet te ver-klaren. Dit probleem is echter bepaald niet zo eenvoudig als het Hof leek te denken en heeft heel wat pennen in beroering gebracht (zie bij voorbeeld Beier, F. K.: „Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?“, IIC 1978, blz. 221).

43. Wat de eerste door mij hiervoor gefor-muleerde vraag aangaat, hangt alles uiter-aard af van de feitelijke situatie. Indien de conflicterende merken identiek zijn, zoals in het onderhavige geval, is de eerste indruk die bij de consument wordt gewekt, name-lijk dat de goederen dezelfde economische oorsprong hebben, zo sterk, dat ik betwijfel of hij kan worden opgeheven door middel van welke bijkomende vermeldingen dan ook of door het gebruik van verschillende kleuren. Ik vraag mij af, of een consument die in de rekken van een supermarkt blauwe en groene Persil-pakken naast elkaar ziet staan, ook maar een ogenblik zou denken dat zij niet door dezelfde of onder toezicht van dezelfde onderneming zijn geprodu-ceerd. Met betrekking tot niet-identieke, doch verwarrend op elkaar lijkende merken is het probleem wellicht niet zo onoverko-

melijk. Mijns inziens zou de verwarring tus-sen produkten van Terrapin en die van Ter-ranova kunnen worden opgeheven door middel van bijkomende vermeldingen, zoals een verklaring waaruit blijkt dat tussen beide ondernemingen geen enkele band be-staat. Daartegenover zal een consument die zo snugger is dat hij „LUCKY WHIP” met „Schöller-Nucki” verwacht, waarschijnlijk niet beter weten na om het even welke bij-komende informatie ook.

44. Met betrekking tot de tweede door mij hiervoor geformuleerde vraag is het duide-lijk, dat een beroep op een merk geen abso-lute belemmering van de invoer oplevert. Ter terechtzitting suggereerde de raadsman van het Verenigd Koninkrijk, dat de ge-rechtigde tot een merk dat conflicteert met een merk dat aan iemand anders in een an-dere Lid-Staat toebehoort, zijn merk enkel hoeft over te plakken met een etiket waarop een ander merk is vermeld. Aange-voerd werd, dat het onlogisch zou zijn om enerzijds te stellen, dat een dergelijk ve-eriste in strijd is met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, en ander-zijds dat het aanbrenge van een etiket dat aangeeft dat er geen enkel verband met de produkten van een andere fabrikant bestaat, zich wel met die bepalingen verdraagt, daar beide maatregelen even bezwarend zijn en het vrije verkeer van goederen in dezelfde mate beïnvloeden. Dat is een sterk argu-ment, doch het is niet zo concludent als het eruit ziet. Er is immers een aanzienlijk ver-schil tussen het aanbrenge van een etiket naast het merk, waarin elk verband met de produkten van een andere producent wordt ontkend, en het aanbrenge van een etiket dat het merk bedekt en het door een ander merk vervangt. Het eerstgenoemde geval zou voor de consument volstrekt aanvaard-baar kunnen zijn, al was het maar wegens zijn openhartigheid, terwijl het tweede geval mijns inziens eerder de verdenking zou wekken, dat met de produkten iets niet in

orde is. Bovendien kan de consument zich bedrogen voelen, wanneer hij na aankoop van het produkt het etiket verwijderd en ontdekt dat het produkt van een andere oorsprong is dan hij had aangenomen. In plaats van het risico te lopen om dusdoende zijn goodwill te verspelen, zal de producent waarschijnlijk de produkten liever volledig anders verpakken, hetgeen duurder zou zijn dan alleen maar het toevoegen van een etiket.

45. De conclusie van het voorgaande is, 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 produkten 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.

XIII — De conclusie: de merkgerechtigde mag zich op zijn recht beroepen tegenover de gerechtigde tot een parallel recht in een andere Lid-Staat

46. Gelet op het voorgaande ben ik ervan overtuigd, dat een merkgerechtigde de goederen waarop iemand anders, die met hem geen enkele relatie onderhoudt, een identiek merk heeft aangebracht, van zijn grondgebied moet kunnen weren. Hetzelfde geldt voor verwarrend op elkaar lijkende merken, uitgezonderd misschien in gevallen waarin het doenlijk is, de produkten te onderscheiden door middel van bijkomende onderscheidende vermeldingen. Een dergelijke conclusie is zowel vanuit het standpunt van de merkgerechtigde als vanuit dat van de

consument te verdedigen. Vanuit het standpunt van de merkgerechtigde bezien zou het specifieke voorwerp van het recht — dat wil zeggen het exclusieve recht om het merk in het betrokken grondgebied te gebruiken en dus om hem zelf tegen oneerlijke mededinging te beschermen — worden aangetast en zou het bestaan van het recht worden bedreigd, indien hij zou moeten dulden dat een concurrent het merk gebruikt. Vanuit het standpunt van de consument bezien zou de wezenlijke functie van het merk, dat wil zeggen het voorkomen van verwarring en misleiding met betrekking tot de oorsprong van de produkten die hij aankoopt, worden ondermijnd. Het zou volstrekt onwenselijk zijn, dat het gemeenschapsrecht zou bevorderen dat op dezelfde markt identieke merken of verwarrend op elkaar lijkende merken naast elkaar bestaan.

47. Deze conclusie versterkt mijn mening dat de in het arrest Terrapin gevolgde benadering (onverminderd mijn reserves omtrent het werkelijk bestaan van een gevaar van verwarring en de mogelijkheid om die verwarring op te heffen door middel van bijkomende informatie) correct was en dat de beslissing in het arrest HAG I niet juist was. Ik kan die visie evenwel niet zonder voorbehoud aanbevelen, zonder mij eerst zelf ervan te overtuigen, dat er middelen bestaan om de ergste excessen te voorkomen die het gevolg kunnen zijn van de uiteenlopende uitlegging van het begrip „verwarrend op elkaar lijkende merken” in het nationale recht, en die middelen zijn er.

48. Mijns inziens is een te ruime definitie van het begrip „verwarrend op elkaar lijkende merken” — waarvan de „LUCKY WHIP”-beslissing een extreem voorbeeld is — in strijd met artikel 30 EEG-Verdrag en niet „gerechtvaardigd” in de zin van de eerste zin van artikel 36. Bovendien staat de tweede zin van artikel 36 in de weg aan een te ruime definitie. Zouden de nationale

rechtbanken toestaan dat in een andere Lid-Staat geproduceerde goederen met een beroep op een merkrecht worden geweerd, wanneer het gevaar van verwarring tussen de twee merken gering is, dan zou dit een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten betekenen. Indien de door het merk verleende rechten op discriminerende wijze worden ten uitvoer gelegd, dan zou er sprake zijn van willekeurige discriminatie. Dat heeft het Hof te verstaan gegeven in rechtsoverweging 4 van het arrest Terrapin.

49. Bovendien heeft het Hof in dat arrest niet de mogelijkheid uitgesloten dat het probleem van het op elkaar lijken en het gevaar van verwarring ter beslissing aan het Hof wordt voorgelegd, althans wat de implicaties daarvan in het gemeenschapsrecht aangaat. Die mogelijkheid is versterkt door de merkenrichtlijn, omdat het begrip „verwarrend op elkaar lijkende merken” thans een gemeenschapsrechtelijk begrip is (zie de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn). Ofschoon de richtlijn geen rechtstreekse werking heeft tegenover een particulier (zaak 152/84, Marshall, Jurispr. 1986, blz. 723) dienen de nationale rechtbanken na ommekomst van de termijn voor haar omzetting het nationale recht, en met name de nationale bepalingen ter uitvoering van de richtlijn, uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn (zaak 14/83, Von Colson en Kamann, Jurispr. 1984, blz. 1891). Zij zullen om een prejudiciële beslissing mogen, of moeten, verzoeken en het Hof zal, om een uniforme — en misschien restrictieve — uitlegging van het begrip „verwarrend op elkaar lijkende merken” te verzekeren, de misbruiken en discrepanties waarop ik hiervoor doelde, kunnen opheffen.

50. Daarom ben ik ervan overtuigd, dat het Hof zonder enig risico de algemene benadering van het arrest Terrapin mag bevestigen en uitbreiden tot zaken die betrekking hebben op merken die dezelfde oorsprong hebben.

XIV — De merkenrichtlijn

51. De mogelijke implicaties van voormelde merkenrichtlijn moet ik enigszins gedetailleerd behandelen, omdat zij in deze zaak uitvoerig ter sprake is gebracht. De Duitse regering betoogt, dat de onderhavige zaak op basis van de bepalingen van deze richtlijn moet worden opgelost. Zij erkent weliswaar dat de richtlijn geen rechtstreekse werking tussen particulieren heeft en dat in ieder geval de periode voor haar omzetting nog niet is verstreken, doch zij stelt, dat er niettemin rekening mee moet worden gehouden, dat zij een definitief standpunt van de wetgever bevat ten aanzien van de vraag, welke beperkingen van het vrije goederenverkeer gerechtvaardigd zijn met het oog op de bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Door met opzet de leer van de identieke oorsprong niet in de richtlijn op te nemen, heeft de Raad stilzwijgend te kennen gegeven, dat die leer niet in het gemeenschapsrecht thuishoort. Bovendien zijn de bepalingen van het Duitse recht, waarop HAG Bremen zich baseert, volledig in overeenstemming met de richtlijn en kunnen zij dus niet als onverenigbaar met het gemeenschapsrecht worden beschouwd.

52. Voor het Hof kan dat een aantrekkelijke oplossing lijken, omdat het dan niet hoeft toe te geven dat de beslissing in HAG I onjuist was. Dan zou gezegd kunnen worden, dat de beslissing in HAG I correct was, maar dat aan het arrest door de

latere wetgeving de wettelijke basis is komen te ontvallen. Alvorens die oplossing te kiezen, dient het Hof er zich evenwel eerst van te vergewissen, dat de richtlijn inderdaad de gevolgen heeft die de Duitse regering eraan toeschrijft. Ik ben daarvan niet overtuigd.

53. In de eerste plaats moet men er zich voor hoeden, te veel in het stilzwijgen van de wetgever te leggen. Stilzwijgen is uiteraard dubbelzinnig en kan tegelijkertijd als een goedkeuring en als een afwijzing worden uitgelegd, afhankelijk van het subjectieve standpunt van de uitlegger. Uit het feit dat de leer van de identieke oorsprong niet in de merkenrichtlijn is opgenomen, kan met evenveel recht worden afgeleid dat het de bedoeling was om hem te bevestigen als om hem te laten vallen. Deze laatste veronderstelling zou enkel gerechtvaardigd zijn, indien het duidelijk is dat de richtlijn 's Hof's rechtspraak betreffende de verhouding tussen het vrije goederenverkeer en de bescherming van merkrechten diende te codificeren en dat probleem uitputtend probeerde te regelen. Dat is evenwel niet het geval. In artikel 7 van de richtlijn wordt weliswaar 's Hof's rechtspraak betreffende de uitputting van de rechten overgenomen, met inbegrip van een gedeelte van de rechtspraak betreffende herverpakking. Maar zelfs dat punt wordt in de richtlijn niet uitputtend geregeld. Dat blijkt reeds wanneer de opmerkelijk vage bepalingen van artikel 7, lid 2, worden vergeleken met de uitzonderlijk gedetailleerde regels die het Hof heeft neergelegd in het arrest in zaak 102/77 (Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, inz. blz. 1165 e. v.). Voorts is er een ander belangrijk aspect in de rechtspraak van het Hof, dat in de richtlijn in het geheel niet aan bod komt. In het arrest Centrafarm oordeelde het Hof, dat wanneer een producent in verschillende Lid-Staten verschillende merken gebruikt om de markten kunstmatig op te splitsen, hij het recht kan verliezen om zich te verzetten tegen het feit dat een derde het merk zonder zijn toestemming gebruikt, omdat hij zijn recht zodanig zou uitoefenen dat de

handel op verkapte wijze wordt beperkt. Ik zou aarzelen om uit het stilzwijgen van de Raad op dat punt af te leiden, dat hij merkgerechtigden de bevoegdheid wilde verlenen om dergelijke verkapte handelsbeperkingen te creëren. Doch dat zou nu juist het logische gevolg zijn van het argument van de Duitse regering; immers, men kan het stilzwijgen van de Raad op dit punt niet enerzijds uitleggen als een impliciete bevestiging van de door het Hof gestelde regel, en anderzijds aan dat stilzwijgen juist de omgekeerde conclusie verbinden met betrekking tot de leer van de identieke oorsprong.

54. Bovendien is er nog het probleem, of de Raad wel door een wetgevende handeling een leer kan opheffen die op het Verdrag zou zijn gebaseerd. De Duitse regering tracht dat probleem te overkomen met het betoog, dat de door het Hof uitgewerkte beginselen betreffende de verhouding tussen de artikelen 30 en 36 niet langer relevant zijn zodra het materiële recht van de Lid-Staten is geharmoniseerd. In afwachting van die harmonisatie vervullen deze beginselen een „Ersatzfunktion”; na de harmonisatie worden ze overbodig, omdat zij door de bepalingen van de harmonisatierichtlijn worden vervangen. Een nationale wettelijke regeling kan niet in strijd zijn met artikel 30, indien zij in overeenstemming is met de richtlijn en kan niet worden gered door artikel 36 indien zij niet in overeenstemming met de richtlijn is.

55. Dat argument kan in zekere zin opgaan met betrekking tot een richtlijn die nationale regels harmoniseert, bij voorbeeld op het gebied van de samenstelling van veevoeders, zoals in de door de Duitse regering genoemde zaak Tedeschi (zaak 5/77, Jurispr. 1977, blz. 1555), omdat in een dergelijke zaak de oorsprong van de belemmering van het vrije verkeer — namelijk de dispariteiten tussen de nationale wettelijke regelingen — door de richtlijn wordt opge-

heven. Maar dit argument gaat niet op, wanneer het wordt toegepast op de merkenrichtlijn. De meeste conflicten tussen intellectuele eigendomsrechten en het vrije verkeer van goederen, daaronder begrepen de conflicten veroorzaakt door de opgesplitste eigendom van een merk, zijn niet het gevolg van dispariteiten tussen de nationale wettelijke regelingen, doch alleen van de territorialiteit van het nationale recht. De richtlijn heeft die territorialiteit op geen enkele wijze proberen te beperken en zij heeft dus niets bijgedragen tot de oplossing voor de daarvoor veroorzaakte problemen. Bijgevolg blijft een nationale wettelijke regeling, op grond waarvan een merkgerechtigde de invoer uit een andere Lid-Staat mag verbieden, botsen met artikel 30 en blijft artikel 36 de enige redding. Het is dus een illusie, te denken dat 's Hofs rechtspraak inzake artikel 36 door de richtlijn overbodig is geworden. Bovendien zou het in ieder geval onjuist zijn, te denken dat de richtlijn alle dispariteiten tussen de nationale wettelijke regelingen van de Lid-Statens heeft opgeheven. De richtlijn is immers (zoals uit haar titel „eerste richtlijn” blijkt) slechts een eerste fase in de harmonisatie van nationale wettelijke regelingen.

56. Tussen haakjes wil ik daaraan toevoegen, dat ook na de vaststelling van de voorgestelde regeling betreffende de invoering van het gemeenschapsmerk die problemen niet zullen worden opgelost. De bestaande nationale merken zullen naast het gemeenschapsmerk blijven bestaan en, gelijk de Commissie ter terechtzitting heeft erkend, in het geval van een opgesplitst merk zal het niet mogelijk zijn om een gemeenschapsmerk te verkrijgen.

57. Terugkomend op de richtlijn concludeer ik uit het voorgaande, dat zij niet rechtstreeks relevant is voor het onderhavige geval. Op basis van de richtlijn kan zeker niet worden gesteld dat de beslissing in

HAG I destijds correct was, maar dat de beslissing door de richtlijn van zijn geldigheid is beroofd. Hoe aanlokkelijk die oplossing ook moge lijken, mijns inziens kan men niet stellen dat de leer van de identieke oorsprong een wettige afstammeling van artikel 36 was, die nadien door een handeling van de wetgever in het weeshuis is beland.

XV — Het mogelijke onderscheid tussen HAG I en HAG II

58. Het standpunt dat HAG I van HAG II kan worden onderscheiden, wordt met verve verdedigd door HAG Bremen. Dat zal nauwelijks verwondering wekken. Daar zij op grond van het arrest HAG I opnieuw toegang tot de Belgische en Luxemburgse markten heeft verkregen onder het merk HAG, wenst zij dat voordeel niet op te geven door de geldigheid van de uitspraak in dat arrest in twijfel te trekken. In plaats daarvan poogt zij aan te tonen dat die uitspraak op een andere motivering had moeten berusten, die niet tot gevolg zou hebben gehad dat zij het merk HAG in Duitsland en in de rest van de Gemeenschap moet delen met HAG België. Haar voornaamste juridische argumenten zijn de volgende:

— in de eerste plaats wijst zij op het belang van de toestemming in 's Hofs rechtspraak voor de uitputting van de rechten. Aangezien haar het merk HAG in België en Luxemburg bij dwangmaatregel is ontnomen, kan niet worden gezegd dat zij in de opsplitsing van het merk of in het gebruik ervan door derden heeft toegestemd. HAG België daarentegen heeft haar rechten op het merk verkregen van de familie Van Oevelen en van de Belgische regering, en haar rechtspositie kan niet sterker zijn dan de hunne. Zij stemden evenwel in met de opsplitsing van het merk en had-

den hun rechten op dat merk verkregen in het volle bewustzijn dat buiten België en Luxemburg het merk eigendom was van een derde;

— in de tweede plaats betoogt zij dat wanneer HAG België wordt toegestaan om het merk HAG in Duitsland te gebruiken, zulks betekent dat aan de onteigening die in 1944 plaatsvond, extra-territoriale werking wordt toegekend, hetgeen een schending van een volkenrechtelijk beginsel oplevert;

— in de derde plaats betoogt zij dat, ofschoon de wezenlijke functie van het merk, de aanduiding van de oorsprong van de goederen, ten gevolge van de onteigening in België en in Luxemburg in het gedrang was gekomen, zulks nooit het geval is geweest in Duitsland, waar het merk steeds in dezelfde handen is gebleven.

59. Voor zover in deze argumenten wordt gesuggereerd dat de leer van de identieke oorsprong aldus zou moeten worden gewijzigd, dat hij — wegens de belangrijke feitelijke verschillen tussen de twee zaken — wel in HAG I maar niet in HAG II van toepassing zou zijn, behoeven zij geen verder onderzoek, daar in mijn optiek de in de HAG I toegepaste leer zal worden verlaten. Dat geldt vooral voor het derde hierboven vermelde argument. Dat argument kan stellig worden verdedigd op basis van de leer van de identieke oorsprong, zoals die in de zaak Terrapin is verklaard en gewijzigd, maar, zoals ik hierboven heb proberen aan te tonen, ook de aldus gewijzigde leer is uiteindelijk niet houdbaar.

60. Deze argumenten kunnen ook zo worden opgevat dat zij tot een andere conclusie leiden, namelijk dat indien men de leer van de identieke oorsprong laat varen, HAG Bremen haar merk nog steeds in België en Luxemburg zou mogen gebruiken op basis van een ander rechtsbeginsel. Dat moge zo zijn, doch daarover wordt in de onderhavige procedure beter geen uitspraak gedaan, daar dat probleem hier niet aan de orde is: het lot van HAG Bremen in België en Luxemburg is duidelijk geen aangelegenheid die door de Duitse rechtbanken in de onderhavige procedure moet worden uitgemaakt. Niettemin dien ik voormelde argumenten te onderzoeken, voor het geval zij relevant mochten worden geacht.

61. Indien het argument betreffende de toestemming wordt gebruikt om de beslissing in HAG I te rechtvaardigen, zou het gehele fundament van dat arrest moeten worden gewijzigd. Het zou erop neerkomen dat de beslissing in HAG I niet had moeten worden gebaseerd op de onjuiste leer van de identieke oorsprong, maar ofwel op het beginsel dat in voormelde zaak 40/70 is neergelegd met betrekking tot artikel 85, ofwel op een nogal opmerkelijke toepassing van het beginsel van de uitputting der rechten. Beide oplossingen zitten vol moeilijkheden.

62. De zaak Sirena leek in zoverre op de zaak HAG, dat zij een merk betrof dat lang voor de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag was opgesplitst. In die zaak was de opsplitsing evenwel het gevolg van een contractuele overdracht en niet van een dwangmaatregel van de overheid. De zaak Sirena is uitsluitend op basis van artikel 85 opgelost. Het Hof overwoog dat de uitoefening van een merkrecht „onder de verboden van het Verdrag zou kunnen vallen telkens wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een

ondernemersafsprak blijkt te zijn” en dat „wanneer ondernemersafspraken vóór de inwerkingtreding van het Verdrag tot stand kwamen, het nodig — en voldoende — is dat zij hun werking nog na bedoeld tijdstip uitoefenen”. In HAG I oordeelde het Hof, dat artikel 85 niet van toepassing was bij gebreke van enige — wettelijke, financiële, technische of economische — band tussen de merkgerechtigden. Men had evenwel kunnen aanvoeren dat, ofschoon HAG Bremen het merk niet bij overeenkomst had afgestaan, Van Oevelen en de latere rechtshabbers het merk wel op die manier hadden verkregen. Het zou niet onredelijk zijn om te zeggen, dat deze partijen op dezelfde wijze zouden moeten worden behandeld als degene die krachtens een overeenkomst eigenaar van het merk wordt, en dat zij als zodanig onder de regel van de zaak Sirena zouden kunnen vallen. Het probleem is, dat die regel in één belangrijk opzicht is gewijzigd in de reeds aangehaalde zaak 51/75 (EMI Records). Die zaak betrof eveneens een merk dat lang voor de inwerkingtreding van het Verdrag op grond van een overeenkomst was opgesplitst. Het Hof oordeelde:

„(overwegende) dat een ondernemersafsprak slechts dan wordt geacht haar werking nog uit te oefenen, indien de handelwijze der betrokkenen impliciet van de aan ondernemersafspraken eigen afstemmings- en coördinatie-elementen doet blijken en hetzelfde resultaat oplevert als met de ondernemersafsprak werd beoogd;

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”.

Wordt dat criterium toegepast op de feiten in HAG I, dan kan men nog steeds moeilijk om de conclusie heen, dat de beslissing in die zaak onjuist was. Er is kennelijk geen

sprake van een onderling afgestemde gedraging tussen HAG België en HAG Bremen en de gevolgen van de zogenaamde „overdracht” gaan niet verder dan de normale gevolgen van de uitoefening van nationale merkrechten.

63. De alternatieve oplossing, dat wil zeggen de toepassing van het beginsel van de uitputting der rechten, is even problematisch. In de eerste plaats zou het om een enigszins ongebruikelijke toepassing van dat beginsel gaan. 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 Duits merk kunnen beroepen om de invoer van Van Oevelens produkten 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. Maar ook hier wordt de zaak bemoeilijkt door het feit dat de opsplitsing van het merk plaatsvond in 1944, dat wil zeggen veertien jaar vóór de inwerkingtreding van het Verdrag. De essentie van de uitputtingsleer is, dat de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht in een Lid-Staat dat recht in de gehele Gemeenschap uitput door ermee in te stemmen dat het betrokken produkt in een andere Lid-Staat op de markt wordt gebracht. Kan de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht worden geacht, zijn recht in de gehele Gemeenschap te hebben uitgeput door een handeling die dateert van lang voor het ontstaan van de Gemeenschap? Dat is een belangrijk principieel probleem dat in de rechtspraak nog niet is opgelost. Mijns inziens mag een zo belangrijk probleem niet door middel van een obiter dictum worden opgelost. Om die

reden lijkt het mij niet verstandig om te proberen de beslissing in HAG I te bevestigen op grond van de overweging dat de familie Van Oevelen en haar rechtverkrijgenden hebben ingestemd met de opsplitsing van het recht.

64. Het argument dat het Hof, door HAG België toe te staan het merk HAG in Duitsland te gebruiken, de onteigening van 1944 extra-territoriale werking zou toekennen, lijkt mij niet veel toe te voegen aan de reeds zeer sterke argumenten van HAG Bremen, of een onderscheid tussen de zaken HAG I en HAG II te rechtvaardigen. Ik zeg dat, omdat het gemeenschapsrecht in geen geval tot gevolg kan hebben, dat iemand zonder schadeloosstelling wordt onteigend, in het bijzonder door hem van zijn intellectuele eigendomsrechten te beroven. Om de reeds genoemde redenen ben ik van mening dat de beslissing in HAG I het bestaan van Van Zuylens rechten aantastte en dat een gelijkaardige beslissing in HAG II het bestaan van HAG Bremens rechten zou aantasten. Waarom het gaat, is dat de met het merk HAG verbonden goodwill in Duitsland eigendom is van HAG Bremen, terwijl hij in België en Luxemburg aan HAG België toebehoort. De goodwill in België en Luxemburg werd HAG Bremen door de onteigening in 1944 uit handen genomen. Van het gemeenschapsrecht kan niet worden verlangd dat het het gevolg van die onteigening in België en Luxemburg ongedaan maakt, evenmin als het de territoriale werking van de onteigening tot Duitsland dient uit te breiden.

65. Met betrekking tot het argument dat is gebaseerd op de wezenlijke functie van het merk, de aanduiding van de oorsprong van de goederen, heb ik reeds gepoogd aan te tonen dat het bij een juist begrip van die

functie duidelijk is dat daaraan vóór 1974 noch in België en in Luxemburg, noch in Duitsland afbreuk is gedaan. Bijgevolg kan dat argument niet een onderscheid tussen HAG I en HAG II rechtvaardigen.

66. Ik concludeer dat er weliswaar redenen kunnen zijn om een onderscheid te maken tussen HAG I en HAG II, maar dat de argumenten daarvoor niet overtuigen. Het echte verschil tussen beide zaken is misschien, dat in HAG II het onrecht dat door de toepassing van de leer van de identieke oorsprong kan worden veroorzaakt meer in het oog springt dan het geval was in HAG I. Maar dat is slechts een gradueel verschil. Mijns inziens zou het heilzamer zijn te erkennen dat de beslissing in HAG I onjuist was, in plaats van die vergissing te verergeren door een uit de lucht gegrepen onderscheid tussen de twee zaken te verzinnen.

XIV — Het probleem van het terugkomen op vroegere rechtspraak

67. Indien vraag 1, zoals mijns inziens moet gebeuren, bevestigend wordt beantwoord, moet het Hof volgens mij in het belang van de rechtszekerheid duidelijk stellen, dat het terugkomt op de in HAG I neergelegde leer van de identieke oorsprong. Het Hof heeft zich steeds het recht voorbehouden om van zijn eerdere rechtspraak af te wijken, bij voorbeeld toen het stelde dat nationale rechtbanken het Hof opnieuw vragen mogen stellen waarover het zich reeds heeft uitgesproken: zie het arrest in de gevoegde zaken 28/62, 29/62 en 30/62 (Da Costa Schaake, Jurispr. 1963, blz. 61), waarin het Hof aanvaardde dat een „vraag (die) zakelijk gelijk is”, opnieuw kan worden voorgelegd, en het arrest in

zaak 283/81 (CILFIT, Jurispr. 1982, blz. 3415, r. o. 15); zie ook het arrest in zaak 28/67 (Molkerei-Zentrale, Jurispr. 1968, blz. 211, inz. blz. 226 tot en met 229), waarin het Hof uitdrukkelijk een eerdere uitspraak in heroverweging heeft genomen. Het lijkt mij dat het Hof zich niet kan onttrekken aan een verplichting om in voorkomend geval terug te komen op een eerdere uitspraak, ook al heeft het Hof dat nog nooit uitdrukkelijk gedaan. In de onderhavige zaak zijn de argumenten om uitdrukkelijk terug te komen op de leer van de identieke oorsprong uitzonderlijk sterk; bovendien is de geldigheid van die leer, zoals ik heb gezegd, reeds twijfelachtig door de latere rechtspraak. Vraag 1 bevestigend beantwoorden zonder die leer te laten vallen, of een dergelijk antwoord op een andere basis te beredeneren, zou de zekerste weg zijn tot verwarring.

XVII — De overige vragen

68. De vragen 2, 3 en 4 behoeven slechts te worden beantwoord, indien vraag 1 ontkenkend wordt beantwoord. Aangezien mijns inziens vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, behoeft op de overige vragen dus niet te worden ingegaan. Voor het geval zij evenwel relevant mochten worden geacht, zal ik ze kort bespreken.

69. Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of het antwoord op vraag 1 anders zou luiden, indien het betrokken merk zo bekend is, dat het, wanneer het door meer dan één onderneming op hetzelfde grondgebied wordt gebruikt, onmogelijk zou zijn om de consument te informeren over de commerciële oorsprong van de goederen zonder nadelige gevolgen voor het vrije goederenverkeer. Vraag 3 strekt ertoe te vernemen, of het

antwoord nog hetzelfde zou luiden, wanneer de consumenten het betrokken merk niet alleen associëren met een bepaalde commerciële oorsprong maar ook met een bepaald beeld over de kwaliteit van de produkten. Volledigheidshalve wordt in vraag 4 gevraagd, of de cumulatieve vervulling van de in de vragen 2 en 3 vermelde voorwaarden het antwoord op vraag 1 wijzigt, indien elke voorwaarde afzonderlijk dat gevolg niet heeft.

70. De twee bijkomende factoren die in de vragen 2 en 3 zijn vermeld, zijn uiteraard belangrijk — in feite zo belangrijk dat ik ze al heb moeten aansnijden bij het onderzoek van vraag 1. Aan wat ik reeds heb gezegd, heb ik weinig toe te voegen.

71. Wat vraag 2 aangaat, denk ik niet dat het verstandig is om twee categorieën van merken — beroemde en minder bekende — in het leven te roepen. De merkenrichtlijn erkent weliswaar, dat merken met een zekere reputatie in bepaalde opzichten meer bescherming verdienen, doch mijns inziens zijn de betrokken bepalingen (artikel 4, leden 3 en 4, en artikel 5, lid 2) in casu niet relevant. Met betrekking tot de functie, de consument omtrent de commerciële oorsprong van de gemerkte produkten te informeren, heb ik reeds gezegd, dat mijns inziens in het geval waarin identieke merken voor identieke produkten worden gebruikt, het gevaar van verwarring zo groot is, dat het niet kan worden opgeheven door om het even welke bijkomende onderscheidende vermelding ook. Dat geldt niet alleen voor merken die bekende namen zijn, maar ook voor relatief onbekende merken; immers, elk merk kan zeer bekend zijn binnen een beperkte kring van consumenten, hoe groot of klein deze ook moge zijn, die het betrokken produkt aankopen of overwegen het

aan te kopen. De verwarring bij consumenten die een bepaald merk kennen, neemt niet toe of af in verhouding tot hun aantal.

72. Met betrekking tot het feit dat een merk na enige tijd bij de consumenten een bepaald beeld betreffende de kwaliteit van de gemerkte goederen oproept, heb ik reeds gezegd dat deze tendens verband houdt met de wezenlijke functie van het merk in het algemeen. Het wordt wel gezegd dat de wezenlijke functie van een merk is, dat het een waarborg van oorsprong is, doch niet een waarborg van kwaliteit. Strikt gezien is dat waar, in die zin dat de producent niet verplicht is te verzekeren dat alle goederen die hij onder een bepaald merk verkoopt, van dezelfde kwaliteit zijn. Ik heb evenwel reeds opgemerkt, dat het belang van de functie van het merk als waarborg van oorsprong

niettemin gelegen is in het feit dat het merk bij de consument een bepaald beeld van de kwaliteit van de gemerkte produkten oproept. De consument is niet gewoon uit louter nieuwsgierigheid geïnteresseerd in de commerciële oorsprong van de produkten; zijn belangstelling is gebaseerd op het vermoeden dat goederen van dezelfde oorsprong dezelfde kwaliteit zullen hebben. Op die manier speelt de bescherming van het merk zijn fundamentele rol: de producent te belonen die voortdurend produkten van hoge kwaliteit produceert. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, zou dit aspect van de wezenlijke functie van het merk worden genegeerd. Het is dus onmogelijk vraag 1 ontkennend te beantwoorden en vervolgens te zeggen dat het antwoord anders kan luiden indien de in vraag 3 bedoelde situatie zich voordoet.

XVIII — Het antwoord op de aan het Hof voorgelegde vragen

73. Zoals zo vaak het geval is in procedures krachtens artikel 177, is de redactie van het antwoord op de vragen van de verwijzende rechter één van de moeilijkste opdrachten. Een van de mogelijke punten van kritiek op de uitspraak in HAG I is, dat zij aanzienlijk ruimer was dan noodzakelijk. Die vergissing mag niet worden herhaald en daarom geef ik het Hof een antwoord op de eerste vraag van de verwijzende rechter in overweging, dat deze laatste in staat stelt zich uit te spreken over de hem voorgelegde zaak, doch dat niet de rechten prejudicieert waarop HAG België zich in België en Luxemburg kan beroepen tegenover HAG Bremen. Dat probleem doet een aantal moeilijke rechtsvragen rijzen, die in de onderhavige procedure niet ten volle zijn behandeld. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 30 en 36 staan niet eraan in de weg dat een onderneming zich met een beroep op een merk dat zij in een Lid-Staat bezit, verzet tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van soortgelijke goederen die van een identiek merk of een verwarrend daarop lijkend merk zijn voorzien, dat oorspronkelijk toebehoorde aan dezelfde onderneming, doch dat later zonder haar toestemming door een van haar volledig onafhankelijke onderneming is verworven.”