den misleid, zij uitsluitend kunnen worden misleid ten aanzien van het ondergeschikte punt van de plaats van inschrijving van het merk en niet ten aanzien van het wezenlijke punt van de kwaliteit van het produkt, noch op dwingende eisen verband houdend met de eerlijkheid van de handelstransacties, enerzijds omdat de voorzichtige vakman die wil weten of een merk door inschrijving wettelijk is beschermd, zich hierover nauwkeurig op de hoogte kan stellen, en anderzijds omdat degene die een dergelijke inschrijving verricht, vooral deze bescherming zoekt, terwijl de mogelijkheid een teken aan te brengen dat het bestaan ervan aangeeft, alleen maar een bijkomend karakter heeft.

RAPPORT TER TERECHTZITTING
in zaak C-238/89 *

I — De feiten en het procesverloop

1. De vennootschap P. J. Dahlhausen & Co., verweerster in het hoofdgeding, verhandelt in de Bondsrepubliek Duitsland bloedfilters die zij uit Italië invoert. De Italiaanse producent brengt op de filters zelf en op de verpakkingen ervan de benaming „Miropore" samen met een omcirkelde letter (R) aan. Behalve het merk met deze aanduiding en andere gegevens omtrent gebruiksdoel, producent, maten en produktieen vervaldata, die op alle verpakkingen voorkomen, laat de producent de naam van verweerster (als onderneming die het produkt verspreidt) op de verpakking van de aan haar geleverde filters aanbrengen.

De vennootschap Pall Corp., verzoekster in het hoofdgeding, vordert van verweerster onder meer staking van het gebruik van de letter (R) achter de benaming Miropore in de Bondsrepubliek Duitsland, omdat voor deze benaming in de Bondsrepubliek geen merkbescherming bestaat. Onder deze omstandigheden zou het gebruik van de letter (R) als misleidende reclame ingevolge § 3 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zijn verboden. Deze bepaling luidt als volgt:

„Hij die in het economisch verkeer voor mededingingsdoeleinden misleidende mededelingen doet omtrent commerciële gegevens, met name omtrent de aard, de herkomst, de wijze van vervaardiging of de prijs van afzonderlijke goederen of commerciële diensten of van zijn gehele aanbod, omtrent prijslijsten, de wijze waarop of de bron waarbij goederen worden betrokken, omtrent verkregen onderscheidingen, de aanleiding of het doel van de verkoop of omtrent de omvang van voorraden, kan desgevorderd worden veroordeeld tot staking van deze mededelingen."

De verwijzende rechter is van mening dat het verlangde verbod naar Duits recht kan worden verleend, maar hij vraagt zich af of een dergelijk verbod gelijk zou staan met

* Procestaal: Duits.

een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 30.

Daarom heeft het Landgericht München I bij beschikking van 29 juni 1989 de behandeling van de zaak geschorst, totdat het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een prejudiciële beslissing heeft gegeven over de volgende vragen:

„1) Staat het door de rechtspraak van de gerechten van de Bondsrepubliek Duitsland op § 3 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb gebaseerde verbod om in de Bondsrepubliek Duitsland waren met een aan de benaming van de waar toegevoegde (R) in de handel te brengen wanneer het merk in de Bondsrepubliek Duitsland geen bescherming geniet, in zijn werking gelijk met een krachtens artikel 30 EEG-Verdrag ongeoorloofde kwantitatieve invoerbeperking, wanneer het verbod ook wordt toegepast in gevallen waarin het merk in een ander EEG-land wel bescherming geniet?

2) Kan § 3 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval worden gebruikt ter bescherming van de in artikel 36 EEG-Verdrag genoemde rechtsgoederen?

2. De beschikking van het Landgericht München I is op 31 juli 1989 in het register van de griffie van het Hof ingeschreven.

Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG zijn bij het Hof schriftelijk opmerkingen ingediend door:

— Pall Corp., verzoekster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door J. Pagenberg, advocaat te München,

— P. J. Dahlhausen & Co., verweerster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door L. Donle, advocaat te München,

— de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door E. Röder, Regierungsdirektor bij het Ministerie van Economische Zaken en H. Teske, Ministerialrat bij het Ministerie van Justitie,

— door de regering van de Italiaanse Republiek, vertegenwoordigd door O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department,

— door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur J. Sack, bijgestaan door R. Kubicki, ambtenaar van het Ministerie van Justitie van de Bondsrepubliek Duitsland, gedetacheerd bij de juridische dienst van de Commissie.

Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

II — Samenvatting van de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

3. Verweerster, de Italiaanse regering en de Commissie stellen voor de vragen aldus te beantwoorden, dat een verbod als hier bedoeld een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking is die noch wegens dwingende eisen noch uit hoofde van artikel 36 gerechtvaardigd is.

Verweerster betoogt, dat de toepassing van § 3 in casu in strijd is met artikel 30 EEG-Verdrag, daar deze een invoerbelemmering schept, voor zover de produkten in hun huidige presentatie in Italië in het verkeer kunnen worden gebracht, en een wijziging van deze presentatie alleen voor de Duitse markt niet economisch is, zodat het produkt niet meer in Duitsland zou worden ingevoerd.

Dwingende eisen, bij voorbeeld de eerlijkheid van de handelstransacties of de bescherming van de consumenten, kunnen deze belemmeringen van het handelsverkeer niet rechtvaardigen, omdat het ter bescherming van deze belangen niet dwingend noodzakelijk is, te verbieden dat een merk wordt aangebracht in combinatie met een teken waaruit de merkenrechtelijke bescherming blijkt, wanneer deze bescherming in de Lid-Staat van herkomst werkelijk bestaat. Volgens Duits recht betekent het aanbrengen van een omcirkelde letter (R) namelijk niet dat het betrokken merk in Duitsland is ingeschreven.

De territoriale beperkingen van merkrechten in de Gemeenschap verlangen niet dwingend, dat in het belang van de eerlijkheid van de handelstransacties alleen naar de merkenrechtelijke bescherming van een merk mag worden verwezen in het land waar die bescherming wordt verleend. Verweerster beroept zich hiervoor op 's Hofs arrest van 13 maart 1984, (zaak 16/83, Prantl, „Bocksbeutel", Jurispr. 1984, blz. 1299, r. o. 27), volgens hetwelk voor de bescherming van de consument en de eerlijkheid van de handelstransacties dient te worden gezorgd met wederzijdse eerbiediging van de bonafide praktijken die in de verschillende Lid-Staten vanouds worden toegepast. Het feit dat de voorwaarden voor de bescherming van een merk in de diverse Lid-Staten verschillen, verandert hieraan niets, althans wanneer het land van herkomst, waar de bescherming bestaat, kan worden geïdentificeerd.

Wat de bescherming van de consument aangaat, het is de functie van een merk de oorsprong van een produkt uit een bepaald bedrijf te kenmerken en niet om inlichtingen over de registrerende diensten te verschaffen.

Voor zover een minderheid van de Duitse consumenten toch nog zou menen, dat een omcirkelde (R) op een formele bescherming in Duitsland wijst, is bescherming van deze marginale, onjuiste opvatting gelet op het belang van het vrije verkeer van goederen voor de gemeenschappelijke markt niet dwingend noodzakelijk.

Voorts moet op het onderhavige geval het arrest van 6 november 1984 (zaak 177/83, Kohl, Jurispr. 1984, blz. 3651, r. o. 15) worden toegepast, volgens hetwelk wanneer het gebruik van een onderscheidend teken wordt verboden op de enkele grond, dat het publiek zou kunnen worden misleid met betrekking tot de binnen- of buitenlandse herkomst van de goederen, dit als een benadeling van ingevoerde goederen is te beschouwen.

Verweerster geeft in overweging, de gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

„In het onderhavige geval staat artikel 30 EEG-Verdrag in de weg aan toepassing van § 3 UWG, dat verweerster verbiedt bloedfilters van het merk ‚Miropore' met toevoeging van een omcirkelde (R) als teken van inschrijving van dit merk in Italië in Duitsland in het verkeer te brengen."

De *Italiaanse regering* is van mening, dat een verbod als het onderhavige een ingevolge artikel 30 EEG-Verdrag verboden maatregel van gelijke werking is. Het aanbrengen van de (R) naast het merk wijzigt op geen enkele wijze het wezen daarvan; zowel de herkomst als de kwaliteit van het produkt blijken duidelijk uit de mededelingen op de verpakking. De consumentenbescherming en de eerlijkheid van de handelstransacties worden op geen enkele wijze geschaad.

De Italiaanse regering stelt daarom voor, de eerste vraag bevestigend en de tweede vraag ontkennend te beantwoorden.

De *Commissie* sluit om te beginnen uit, dat richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake misleidende reclame (PB 1984, L 250, blz. 17) op het onderhavige geval van toepassing is. De omcirkelde (R) heeft namelijk uitsluitend de functie, de concurrenten op een bestaand beschermd merk te wijzen en laat met name geen conclusies toe over de staat waar inschrijving heeft plaatsgehad of over de kwaliteit van het betrokken produkt. Het symbool (R) mag daarom niet als reclame in de zin van artikel 2 van deze richtlijn worden aangemerkt.

In casu is het verbod een maatregel van gelijke werking als bedoeld in artikel 30 EEG-Verdrag, dat noch ingevolge artikel 36 noch wegens dwingende eisen kan worden gerechtvaardigd. Deze rechtvaardigingsgronden komen immers alleen in aanmerking, wanneer zij zonder onderscheid van toepassing zijn op binnenlandse en ingevoerde produkten. De verwijzende rechter wil zich bij zijn uitspraak over het verbod juist laten leiden door het feit of er sprake is van een merkrecht naar Duits recht of uitsluitend naar het recht van een andere Lid-Staat (zie vorengenoemd arrest van 6 november 1984). Een dergelijk onderscheid naar de oorsprong der waren komt te minder in aanmerking, daar het merkenrecht intussen is geharmoniseerd en daarom van een principiële gelijkwaardigheid van de merken moet worden uitgegaan.

Op grond van een en ander stelt de Commissie voor, de vragen te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat een in een nationale rechtsorde neergelegd verbod om in een andere Lid-Staat vervaardigde goederen waarvoor in die Lid-Staat een merkrecht bestaat, onder gebruikmaking van het internationale teken (R) aan te bieden en in de handel te brengen, als een ongeoorloofde maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking is te beschouwen."

4. Volgens *verzoekster* en het *Verenigd Koninkrijk* is het bedoelde verbod geen maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking en is het derhalve niet in strijd met artikel 30 EEG-Verdrag.

Verzoekster betoogt dat de (R) een verwijzing is naar een merk dat in het land waar het wordt gebruikt, is ingeschreven. Dit blijkt uit het territoriale karakter van merkrechten evenals uit de verschillende nationale procedures en de uiteenlopende voorwaarden voor de inschrijving van merken in de diverse Lid-Staten. De mededeling dat een merk is ingeschreven, is in dergelijke gevallen misleidend, wanneer het merk in werkelijkheid niet in het betrokken land is ingeschreven. Ook wordt door een dergelijke mededeling de concurrenten oneerlijke concurrentie aangedaan. Wanneer de inschrijving in een Lid-Staat van de Gemeenschap zou volstaan om de (R) te mogen gebruiken, zouden merken enkel nog in landen worden ingeschreven die niet meer dan de inschrijving verplicht stellen, terwijl landen die een voorafgaand onderzoek of een oppositie-procedure voorschrijven zouden worden gemeden.

In de onderhavige zaak behoeft, anders dan in de zaak „Bocksbeutel" (arrest van 13 maart 1984, voornoemd), geen uitspraak te worden gedaan over een vraag van vrij verkeer van goederen, maar over een vraag van ongerechtvaardigd beroep op een merk waaraan om dwingende redenen van consumentenbescherming beperkingen moeten worden gesteld.

Een dergelijk verbod is zonder onderscheid op nationale en ingevoerde produkten van toepassing.

Voorts kan het niet als een merkbare beperking van het vrije goederenverkeer worden beschouwd. Het is namelijk zeer eenvoudig eenzelfde verpakking voor alle landen te gebruiken waarop de staat wordt vermeld, waarin het merk is ingeschreven. Het vereiste van een dergelijke uitdrukkelijke vermelding is geen discriminerend onderscheid, omdat de producent niet verplicht is, de (R) te gebruiken.

Verzoekster stelt derhalve het volgende antwoord voor:

„Artikel 30 EEG-Verdrag is niet van toepassing op een verbod om melding te maken van merkenrechtelijke bescherming, wanneer deze bescherming wel in een andere Lid-Staat, maar niet in de betrokken Lid-Staat bestaat."

Het *Verenigd Koninkrijk* stelt dat het gebruik van een (R), die aangeeft dat een merk is ingeschreven, de klanten en de concurrenten misleidt, wanneer dat teken niet is ingeschreven in het land, waar de goederen worden verkocht. Dat wordt pas anders, wanneer een gemeenschapsmerk wordt ingevoerd; de houder van een dergelijk merk heeft het recht een verwijzing naar de inschrijving, zoals het symbool (R), overal in de Gemeenschap te gebruiken.

Bij de huidige rechtstoestand binnen de Gemeenschap, die door grote verschillen op het gebied van de voorwaarden waaronder een merk kan worden geregistreerd wordt gekenmerkt, zou het feit dat de houder van een merk ervan zou mogen uitgaan dat inschrijving van dat merk in een Lid-Staat hem het recht geeft in alle andere Lid-Staten aan te geven dat zijn merk is ingeschreven, gelijkstaan aan discriminatie ten gunste van fabrikanten in de Lid-Staten waar de inschrijving het gemakkelijkst is. Voorts zou dit kunnen leiden tot „forum shopping" wat

betreft de keuze van de landen waar de merken worden ingeschreven.

In de zaak „Bocksbeutel" (arrest van 13 maart 1984, voornoemd) lagen de feiten anders dan in de onderhavige zaak, zodat die zaak geen precedent is. In de zaak „Bocksbeutel" konden de consumenten wel door de vorm van de fles worden misleid, maar verduidelijkte het etiket de werkelijke situatie met betrekking tot de soort en herkomst van de wijn. Daarentegen blijkt in de onderhavige zaak de juiste situatie niet uit de verpakking.

In het onderhavige geval kan het gebruik van vermeldingen naast het symbool (R) zoals „trade mark registered in Italy" een duidelijke vermelding zijn, die in elk land kan worden gebruikt zonder misleidend te zijn. Dergelijke nadere vermeldingen brengen slechts zeer geringe kosten mee en kunnen niet als discriminatie worden aangemerkt, te meer daar het volledig aan de producent wordt overgelaten of hij het symbool (R) al dan niet wil gebruiken. Deze kan dus het in casu omstreden verbod, dat niet in strijd is met artikel 30 EEG-Verdrag, gemakkelijk ontgaan, ofwel door ervan af te zien het symbool (R) te gebruiken, ofwel door het door een duidelijke verwijzing naar de werkelijke situatie aan te vullen.

5. De *Duitse regering* stelt weliswaar ook in beginsel voor, de eerste vraag ontkennend te beantwoorden, maar meent toch dat het verbod in strijd met artikel 30 EEG-Verdrag zou kunnen zijn, wanneer de verwijzende rechter bepaalde feitelijke vaststellingen doet.

Het antwoord op de gestelde vraag wordt bepaald door richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame. De met deze richtlijn overeenstemmende nationale maatregelen zijn geen handelsbelemmeringen in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag. In de Bondsrepubliek waarborgt § 3 UWG de volledige toepassing van de richtlijn en moet in het licht daarvan worden uitgelegd.

In het bijzonder uit artikel 2, sub 2, (opmaak), en artikel 3, sub c, van de richtlijn (het zich beroepen op intellectuele eigendomsrechten) blijkt, dat het gebruik van het symbool (R) in samenhang met een merk als reclame in de zin van de richtlijn is te beschouwen.

Bij het onderzoek of het om misleidende reclame gaat, moet worden vastgesteld, of een aanmerkelijk deel van de handelskringen, in het bijzonder de kopers, het enkele gebruik van het symbool (R) aldus verstaan dat het dwingend wijst op een merk dat beschermd is in het land waar de waar wordt verkocht. Het staat aan de verwijzende rechter dit uit te maken, bij voorbeeld door een opiniepeiling.

Wanneer dit bij de instructie mocht blijken, wat overigens wordt betwijfeld, moet de verwijzende rechter ook onderzoeken, of de misleiding van de handelskringen het mededingingsgedrag nadelig kan beïnvloeden.

Het juridische belang van de misleiding van een minderheid hangt niet alleen van een getalsmatig minimum af, maar bepalend is ook een door de nationale rechter te maken

afweging van de in het concrete geval betrokken belangen, waarbij hij zich moet laten leiden door overwegingen van hogere orde. Tot deze overwegingen behoren ook de in het gemeenschapsrecht neergelegde rechtsbeginselen, zoals het beginsel van het vrije goederenverkeer.

Een gerechtelijk verbod om ten aanzien van een uit een andere Lid-Staat van de Gemeenschap stammend produkt het aan de benaming daarvan toegevoegde symbool (R) te gebruiken, wanneer de benaming daarvan in de andere Lid-Staten merkenrechtelijke bescherming geniet, heeft potentieel de werking van een beperking van het vrije goederenverkeer. Derhalve is het slechts in overeenstemming met de richtlijn betreffende misleidende reclame, indien in het hoofdgeding zowel op grond van feitelijke vaststellingen als op grond van de vereiste, het beginsel van het vrije goederenverkeer in aanmerking nemende belangenafweging blijkt, dat werkelijk een rechtens aanzienlijk gedeelte van de betrokken handelskringen alleen op grond van het gebruik van de (R) concludeert tot een binnenlandse merkenrechtelijke bescherming en dit van belang is voor het mededingingsgedrag.

Zelfs wanneer deze voorwaarden niet zijn vervuld, is een op grond van het nationale recht vastgesteld verbod in beginsel mogelijk ingevolge artikel 7 van de richtlijn, dat een verdergaande bescherming biedt, maar dan moet een dergelijke maatregel worden beoordeeld aan de hand van de beginselen die het Hof voor het geval van het ontbreken van gemeenschapsrechtelijke voorschriften heeft opgesteld. Een dergelijke maatregel is dan dus slechts gerechtvaardigd, wanneer hij nodig is om te voldoen aan dwingende eisen verband houdend met de eerlijkheid van de handelstransacties of de bescherming van de consumenten. Een dergelijke dwingende noodzaak bestaat echter niet, wanneer de gebruikte benaming objectief juist is, — dat wil zeggen in een ander land werkelijk merkenrechtelijke bescherming bestaat —, wanneer zij slechts door een geringe minderheid van de adressaten in het land aldus wordt misverstaan, dat het merk in het eigen land merkenrechtelijke bescherming geniet, en wanneer de mededeling bij de overheersende mening van de aangesproken handelskringen geen onjuiste voorstelling wekt.

De Bondsrepubliek Duitsland geeft derhalve in overweging de vragen te beantwoorden als volgt:

„1. a) Wanneer het in de handel brengen van waren met een aan de benaming van die waren toegevoegde (R) in gevallen waarin het merk in het land van bestemming niet is beschermd, als misleidende reclame in de zin van de richtlijn van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake misleidende reclame (84/450/EEG; PB 1984, L 250, blz. 17) is te beschouwen, is een daarop gebaseerd verbod geen maatregel van gelijke werking als een door artikel 30 EEG-Verdrag verboden kwantitatieve invoerbeperking, indien het ook wordt toegepast op gevallen waarin het merk in een andere Lid-Staat is beschermd.

b) Van misleidende reclame in de zin van de richtlijn is alleen sprake, indien in het hoofdgeding zowel op grond van feitelijke vaststellingen als uit de vereiste, het beginsel van vrij goederenverkeer in aanmerking nemende belangenafweging blijkt, dat werkelijk een rechtens aanzienlijk gedeelte van de betrokken handelskringen enkel op grond van het gebruik van de (R) concludeert tot een binnenlandse merkenrechtelijke bescherming en dit van belang is voor het mededingingsgedrag. Het staat aan de rechter in het hoofdgeding de hiertoe vereiste feitelijke vaststellingen te doen.

c) Een op § 3 UWG berustend verbod van het gebruik van het teken van een wettelijke bescherming (R), dat verder gaat dan de richtlijn betreffende misleidende reclame, is in casu niet in overeenstemming met de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap.

2) Nationale maatregelen tegen misleidende reclame moeten in beginsel worden getoetst aan de richtlijn van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake misleidende reclame (84/450/EEG; PB 1984, L 250, blz. 17); voor zover de richtlijn verdergaande nationale beschermende maatregelen toelaat, moeten deze uit hoofde van dwingende eisen verband houdende met de eerlijkheid van de handelstransacties of de consumentenbescherming (artikelen 30 en 36 EEG-Verdag) gerechtvaardigd zijn.

G. C. Rodríguez Iglesias
rechter-rapporteur