ARREST VAN HET HOF
17 oktober 1990 *

In zaak 10/89,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Bundesgerichtshof, in het aldaar aanhangig geding tussen

SA CNL-SUCAL NV, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Luik (België),

en

HAG GF AG, vennootschap naar Duits recht, gevestigd te Bremen (Bondsrepubliek Duitsland),

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30, 36 en 222 EEG-Verdrag,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: O. Due, president, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias en M. Díez de Velasco, kamerpresidenten, Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse en M. Zuleeg, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur

* Procestaal: Duits.

gelet op de opmerkingen ingediend door:

— SA CNL-SUCAL NV, vertegenwoordigd door G. Wild, advocaat te Hamburg, en door Prof. E.-J. Mestmäcker,

— HAG GF AG, vertegenwoordigd door Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus en Lieberknecht, advocaten te Düsseldorf,

— de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door H. Teske en A. von Mühlendahl, respectievelijk Ministerialrat en Regierungsdirektor bij het Ministerie van Justitie, en M. Seidel, Ministerialrat bij het Ministerie van Economische Zaken, als gemachtigden,

— de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door H. J. Heinemann, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als gemachtigde,

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

— de regering van het Koninkrijk Spanje, vertegenwoordigd door J. Conde de Saro, directeur-generaal Coördinatie juridische en institutionele aangelegenheden van de Gemeenschappen, en R. García-Valdecasas y Fernandez, abogado del Estado voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur J. Sack als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting en ten vervolge op de mondelinge behandeling op 18 januari 1990,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 maart 1990,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 24 november 1988, ingekomen bij het Hof op 13 januari 1989, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag verscheidene prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30, 36 en 222 EEG-Verdrag in verband met het merkenrecht.

2 Deze vragen zijn gerezen in een geschil tussen de Belgische onderneming CNL-SUCAL en de Duitse onderneming HAG GF AG. Laatstgenoemde onderneming verkoopt cafeïne-vrije koffie die zij volgens een door haar uitgevonden procédé produceert. In de Bondsrepubliek Duitsland is zij gerechtigde tot vele merken — het oudste is ingeschreven in 1907 —, met als essentieel element het woord „HAG", dat ook in haar handelsnaam voorkomt.

3 In 1908 deponeerde HAG GF AG in België op eigen naam twee merken waarin de benaming „Kaffee HAG" voorkwam. In 1927 richtte zij in België een dochtervennootschap op onder de handelsnaam „Café HAG SA", die volledig van haar afhankelijk was en haar geheel toebehoorde. Deze vennootschap deponeerde op eigen naam ten minste twee merken; in een daarvan komt onder meer de benaming „Café HAG" voor. Met ingang van 1935 droeg HAG GF AG ook de op haar eigen naam in België gedeponeerde merken aan deze dochtervennootschap over.

4 In 1944 werd Café HAG SA als vijandelijk vermogen in beslag genomen. Later verkocht de Belgische overheid de aandelen en bloc aan de familie Van Oevelen. In 1971 cedeerde de firma Café HAG SA de haar toebehorende Beneluxmerken aan de commanditaire vennootschap Van Zuylen Frères te Luik.

5 De commanditaire vennootschap Van Zuylen Frères te Luik werd met wijziging van de rechtsvorm en de handelsnaam omgevormd tot de SA CNL-SUCAL NV. Zij begon in de Bondsrepubliek Duitsland cafeïne-vrije koffie in te voeren onder de benaming „HAG".

6 Om dat te verhinderen heeft HAG AG, die zich erop beroept dat „Kaffee HAG" in Duitsland een beroemd merk is geworden en dat het door haar onder deze benaming in de handel gebrachte cafeïne-vrije produkt ten gevolge van een nieuw procédé kwalitatief beter is dan de door CNL-SUCAL in de Bondsrepubliek Duitsland ingevoerde cafeïne-vrije koffie, beroep bij de Duitse rechter ingesteld.

7 In het kader van dat geschil heeft het Bundesgerichtshof, waarbij beroep in „Revision" is ingesteld, krachtens artikel 177 EEG-Verdrag besloten, de behandeling van de zaak te schorsen tot na de uitspraak van het Hof van Justitie 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?

2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord:

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:

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

8 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten in het hoofdgeding, het procesverloop en de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen wordt verwezen naar het rapport ter terechtzitting. Deze elementen van het dossier worden hierna slechts weergegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de redenering van het Hof.

De eerste vraag

9 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag eraan in de weg staan, dat een nationale wettelijke regeling een onderneming, die in een Lid-Staat het recht op een merk bezit, toestaat zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van soortgelijke produkten die in laatstbedoelde staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat met het beschermde merk kan worden verward, wanneer het merk waaronder die produkten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een dochteronderneming van de onderneming die zich tegen de invoer verzet, en na onteigening van die dochteronderneming door een derde onderneming is verworven.

10 Gelet op de overwegingen van de verwijzingsbeschikking en de discussie voor het Hof betreffende de relevantie van het arrest van 3 juli 1974 (zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731) voor het antwoord op de vragen van de verwijzende rechter, acht het Hof het noodzakelijk de in dat arrest gegeven uitlegging te heroverwegen in het licht van de rechtspraak die zich inmiddels ten aanzien van de verhouding tussen de industriële en commerciële eigendom en de algemene verdragsbepalingen, inzonderheid op het gebied van het vrije verkeer van goederen, heeft gevormd.

11 De verboden en beperkingen van invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, zijn geoorloofd krachtens artikel 36, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

12 Volgens vaste rechtspraak staat artikel 36 afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt slechts toe, voor zover die afwijkingen gerechtvaardigd zijn om de rechten te waarborgen

welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen. Bijgevolg kan de houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet met een beroep op die wettelijke regeling verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een produkt dat door de gerechtigde zelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, rechtmatig in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht (zie met name de arresten van 8 juni 1971, zaak 78/70, Deutsche Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487; 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183 en 9 juli 1985, zaak 19/84, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281).

13 Het merkrecht is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun produkten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidende tekens bestaan, met behulp waarvan die produkten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene produkten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan.

14 Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft vastgesteld, heeft het merkrecht dus inzonderheid tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het recht te verschaffen 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 produkten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Bij het bepalen van de preciese draagwijdte van dit uitsluitend recht van de merkgerechtigde moet rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte produkt de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij dat produkt zonder gevaar voor verwarring van produkten van andere herkomst kan onderscheiden (zie met name de arresten van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, r. o. 7, en 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1823, r. o. 11-14).

15 Ter beoordeling van een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, is het gelet op het voorgaande van doorslaggevend belang, dat de rechthebbende op het door de nationale wettelijke regeling beschermde merk op generlei wijze toestemming heeft gegeven, dat een gelijksoortig produkt dat wordt geproduceerd door

een onderneming die rechtens noch economisch afhankelijk is van de rechthebbende, onder een identiek merk of een merk dat tot verwarring met het beschermde merk kan leiden, in de handel wordt gebracht.

16 Zo de rechthebbende onder deze omstandigheden geen gebruik zou kunnen maken van de hem door de nationale wettelijke regeling verleende bevoegdheid om zich te verzetten tegen de invoer van een gelijksoortig produkt onder een aanduiding die tot verwarring met zijn eigen merk kan leiden, zou afbreuk worden gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, aangezien in een dergelijk geval de consumenten niet meer in staat zouden zijn de oorsprong van het gemerkte produkt vast te stellen, en de gerechtigde verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor een slechte kwaliteit van een produkt, die hem op generlei wijze is aan te rekenen.

17 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het door de nationale wettelijke voorschriften beschermde merk en het daarop lijkende merk, waarvan het ingevoerde produkt krachtens de wettelijke regeling van de Lid-Staat van herkomst is voorzien, oorspronkelijk hebben toebehoord aan dezelfde rechthebbende, aan wie in een van deze twee staten vóór de oprichting van de Gemeenschap een van deze twee merken door onteigening is ontnomen.

18 Na deze onteigening hebben deze merken namelijk ondanks hun gemeenschappelijke oorsprong, elk onafhankelijk van de ander en in zijn eigen gebied, hun functie — het garanderen dat de gemerkte produkten uit een en dezelfde bron afkomstig zijn — vervuld.

19 Uit het voorgaande volgt, dat in een situatie als de onderhavige, waarin het merk oorspronkelijk aan een enkele gerechtigde toebehoorde en deze eenheid van houderschap door onteigening werd verbroken, ieder van de merkgerechtigden in de Lid-Staat waar het merk hem toebehoort, zich ertegen moet kunnen verzetten dat produkten van de andere rechthebbende worden ingevoerd en in het verkeer gebracht, wanneer het gaat om gelijksoortige produkten die zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat tot verwarring kan leiden.

20 Mitsdien moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag er niet aan in de weg staan, dat een nationale wettelijke regeling

een onderneming die in een Lid-Staat het recht op een merk bezit, toestaat zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van gelijksoortige produkten die in laatstbedoelde staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat tot verwarring met het beschermde merk kan leiden, ook niet wanneer het merk waaronder die produkten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een dochteronderneming van de onderneming die zich tegen de invoer verzet, en na onteigening van die dochteronderneming door een derde onderneming is verworven.

De tweede, de derde en de vierde vraag

Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeven de tweede, de derde en de vierde vraag niet meer te worden beantwoord.

Kosten

De kosten door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en het Koninkrijk Spanje alsmede door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 24 november 1988 gestelde vragen, verklaart voor recht:

De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan er niet aan in de weg, dat een nationale wettelijke regeling een onderneming die in een Lid-Staat het recht op een merk bezit, toestaat zich te verzetten tegen de invoer uit een andere Lid-Staat van gelijk-

soortige produkten die in laatstbedoelde staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk of van een merk dat tot verwarring met het beschermde merk kan leiden, ook niet wanneer het merk waaronder die produkten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een dochteronderneming van de onderneming die zich tegen de invoer verzet, en na onteigening van die dochteronderneming door een derde onderneming is verworven.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 oktober 1990.

De griffier

J.-G. Giraud

De president

O. Due