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 dezelfde bron afkomstig zijn — vervuld.

RAPPORT TER TERECHTZITTING
in zaak C-10/89 *

I — De feiten en het procesverloop

HAG GF AG, verzoekster en verweerster in „Revision" in het hoofdgeding, is opgericht in 1906. Zij had als eerste een procédé uitgevonden om cafeïne-vrije koffie te produceren en haar hoofdactiviteit is dan ook sedert lange tijd de produktie en de verkoop van dergelijke koffie. In de Bondsrepubliek Duitsland is zij gerechtigde tot vele merken — het oudste werd in 1907 ingeschreven —, met als essentieel element het woord „HAG", dat ook in haar handelsnaam voorkomt.

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

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.

Toen HAG AG in 1972 haar produkten in Luxemburg begon in te voeren onder de benaming „Kaffee HAG", verzette Van Zuylen Frères zich daartegen voor de Luxemburgse rechtbank. In het kader van dat geding heeft het Hof bij wege van prejudiciële beslissing voor recht verklaard, dat „het verbieden om in een Lid-Staat een produkt in de handel te brengen, dat in een andere Lid-Staat rechtmatig van een merk is voorzien, op de enkele grond dat in eerstbedoelde staat een identiek merk van dezelfde oorsprong bestaat, onverenigbaar is met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt" (arrest van 3 juli 1974, zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731). Op grond van dat arrest is de vordering van de Belgische onderneming afgewezen.

* Procestaal: Duits.

De SA CNL-SUCAL NV, verweerster en verzoekster in „Revision" in het hoofdgeding, kwam na een wijziging van de rechtsvorm en de handelsnaam voort uit de commanditaire vennootschap van Van Zuylen Frères en is thans een volledige dochteronderneming van de Zwitserse onderneming Jacobs-Suchard AG. Zij begon van haar kant de door haar in België geproduceerde cafeïne-vrije koffie onder de benaming „HAG" in de Bondsrepubliek Duitsland te importeren.

Om dat te verhinderen stelde HAG AG beroep in bij het Landgericht Hamburg. Zij stelde dat „Kaffee HAG" in Duitsland een beroemd merk was geworden en dat het door haar onder deze benaming in de handel gebrachte cafeïne-vrije produkt ten gevolge van een nieuw procédé kwalitatief beter was dan de door CNL-SUCAL ingevoerde cafeïne-vrije koffie. Het Landgericht Hamburg veroordeelde CNL-SUCAL „niet langer meer cafeïne-vrije koffie in het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland en West-Berlijn onder de benaming ‚HAG' ... te koop aan te bieden en/of te verhandelen en/of te leveren met het oog op verhandeling in het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland en West-Berlijn". Het door CNL-SUCAL ingestelde beroep werd door het Oberlandesgericht Hamburg verworpen. Tegen dat arrest stelde CNL-SUCAL beroep in „Revision" in.

Het Bundesgerichtshof, dat van oordeel is dat voor de oplossing van het geschil een uitlegging van de artikelen 30, 36 en 222 EEG-Verdrag noodzakelijk is, heeft bij beschikking van 24 november 1988 krachtens artikel 177 EEG-Verdrag besloten de behandeling van de zaak te schorsen tot na 's Hofs uitspraak 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) oorsponkelijk 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?"

De verwijzingsbeschikking van het Bundesgerichtshof is op 13 januari 1989 ter griffie van het Hof in geschreven.

Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend:

— op 7 april 1989 door SA CNL-SUCAL NV, verweerster en verzoekster in „Revision" in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door G. Wild, advocaat te Hamburg, en door Prof. E.-J. Mestmäcker,

— op 14 april 1989 door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door H. Teske en A. von Mühlendahl, respectievelijk Ministerialrat en Regierungsdirektor bij het Ministerie van Justitie,

— op 17 april 1989 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur J. Sack,

— op 21 april 1989 door HAG GF AG, verzoekster en verweerster in „Revision" in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus en Lieberknecht, advocaten te Düsseldorf,

— op 25 april 1989 door de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door H. J. Heinemann, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

— op 28 april 1989 door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department,

— op 3 mei 1989 door 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 Fernández, abogado del Estado voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

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

II — Samenvatting van de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

A — *De eerste vraag*

1. Alleen *CNL-SUCAL* stelt voor, de eerste vraag ontkennend te beantwoorden, dat wil zeggen in die zin, dat HAG AG zich niet op haar aan haar handelsnaam en -merken verbonden rechten mag beroepen om de invoer van met het merk HAG Benelux voorziene koffie in Duitsland te verhinderen.

Zij beroept zich vooral op voormeld arrest van 3 juli 1974 (hierna: „arrest HAG I"). De motivering van dit arrest, die gebaseerd is op „dezelfde oorsprong" van het Beneluxmerk HAG en het Duitse merk, en op grond waarvan het op het Beneluxmerk steunende verbod om Duitse Kaffee-HAG in België en Luxemburg te verkopen onverenigbaar is verklaard met de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, geldt ook voor de omgekeerde situatie, die zich in casu voordoet. In het arrest van 22 juni 1976 (zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976, blz. 1039) heeft het Hof het begrip „dezelfde" aldus gepreciseerd, dat het ook van toepassing is „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" (r. o. 6).

Gelet op de strekking van de rechtspraak maakt het geen verschil of de belemmering van het vrije verkeer van goederen wordt veroorzaakt door de oorspronkelijke eigenaar van een merk dat dezelfde oorsprong heeft, dan wel door een latere verkrijger daarvan. In ieder geval heeft de opsplitsing van het oorspronkelijke recht als zodanig reeds de wezenlijke functie van het merk aangetast (arrest van 22 juni 1976, Terrapin, reeds aangehaald). Volgens vaste rechtspraak bestaat die functie hierin, dat de gerechtigde het uitsluitende recht heeft om het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen en jegens de consument de identiteit van de oorsprong van het produkt wordt gewaarborgd.

De toepassing van artikel 30 EEG-Verdrag op de feiten van onderhavige zaak is dus in overeenstemming met het onderscheid tussen het bestaan van een merkrecht en de uitoefening daarvan, zoals die begrippen door het Hof zijn ontwikkeld, waarbij artikel 36 alleen maar het bestaan of het specifieke voorwerp van het recht garandeert. Het verbod om in een Lid-Staat een produkt te verkopen waarop een in een andere Lid-Staat ingeschreven merk is aangebracht, enkel en alleen omdat in de staat van invoer een identiek merk van dezelfde oorsprong bestaat, behoort echter niet tot het specifieke voorwerp van het merk. In dat geval bestaat er immers hoe dan ook geen band meer tussen het produkt en de producent.

Het arrest van 9 juli 1985 (zaak 19/84, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281) kan niet op merken worden toegepast. In dat arrest oordeelde het Hof, dat een octrooihouder zich kan verzetten tegen de invoer en het in het verkeer brengen van produkten die zijn vervaardigd onder een dwanglicentie op een parallel octrooi van dezelfde octrooihouder, omdat niet kan worden aangenomen dat hij ermee heeft ingestemd dat de houder van de dwanglicentie de produkten vervaardigt en in het verkeer brengt.

De toepassing van dit arrest op merken is onmogelijk wegens de verschillen tussen een octrooi en een merk. Het specifieke voorwerp van het octrooirecht schuilt in wezen in de toekenning aan de uitvinder van een uitsluitend recht om het betrokken produkt als eerste in het verkeer te brengen, ten einde hem in staat te stellen de beloning voor zijn creatieve inspanningen te verkrijgen. Het specifieke voorwerp van het merkrecht, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van het produkt, is daarentegen reeds aangetast doordat het oorspronkelijke merk onafhankelijk van de wil van de merkgerechtigde is opgesplitst.

CNL-SUCAL beroept zich op de rechtspraak van het Hof, waarin op de verschillen tussen het merkrecht en de andere rechten van industriële en commerciële eigendom wordt gewezen (het arrest van 18 februari 1971, zaak 40/70, Sirena, Jurispr. 1971, blz. 69 en het arrest HAG I). Die verschillen hebben tot gevolg, dat de afweging van de vereisten van het vrije verkeer van goederen en die van de bescherming van de rechten van industriële en commerciele eigendom bij merken bijzondere karakteristieken vertoont, waardoor opgesplitste merken van dezelfde oorsprong naast elkaar kunnen bestaan, wanneer onderscheidende vermeldingen worden aangebracht.

Met betrekking tot artikel 222 EEG-Verdrag, volgens hetwelk het Verdrag de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet laat, betoogt CNL-SUCAL, dat reeds uit het arrest van 13 juli 1966 (gevoegde zaken 56/64 en 58/64, Jurispr. 1966, blz. 449) blijkt, dat de gemeenschapsrechtelijke beperkingen van de uitoefening van de in artikel 36 vermelde rechten van industriële en commerciële eigendom zich verdragen met de bescherming van de eigendom in de Lid-Staten. Deze visie wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof betreffende de grenzen van de fundamentele rechten (zie het arrest van 14 mei 1974, zaak 4/73, Nold, Jurispr. 1974, blz. 491).

Het recht op een handelsnaam moet volgens CNL-SUCAL op dezelfde wijze worden behandeld als het merkrecht. Dat blijkt zowel uit 's Hofs rechtspraak (arrest van 22 juni 1976, Terrapin, reeds aangehaald) als uit de doctrine.

CNL-SUCAL geeft in overweging, de eerste vraag te beantwoorden als volgt:

„Onder de sub a tot en met c vermelde omstandigheden is het niet verenigbaar met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, 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 en het daarbij om een identiek merk van dezelfde oorsprong gaat."

2. *HAG AG*, de regering van de *Bondsrepubliek Duitsland*, van het *Koninkrijk der Nederlanden*, van het *Verenigd Koninkrijk* en van het *Koninkrijk Spanje* alsook de *Com-*

missie zijn van mening, dat de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, dat wil zeggen, dat HAG AG zich op grond van het gemeenschapsrecht tegen de invoer van Belgische koffie „HAG" in Duitsland kan verzetten.

a) HAG AG betoogt, dat als een rode draad door de relevante rechtspraak van het Hof loopt, dat de houder van een recht van industriële en commerciële eigendom zich niet tegen de invoer van wettelijk beschermde produkten uit een andere Lid-Staat kan verzetten, wanneer het feit dat het met zijn recht overeenstemmende produkt kan worden ingevoerd, op zijn eigen toestemming — in de ruimste zin opgevat — berust of aan hem is toe te schrijven. Dit beginsel wordt ook bevestigd in de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1).

Weliswaar heeft het Hof in het arrest HAG I de identieke oorsprong van de betrokken HAG-merken beklemtoond en lijkt het dictum van dat arrest verder te gaan dan de voorgelegde vraag en de conclusie van de advocaat-generaal, voorzover het Hof zich eveneens heeft uitgesproken over het oorspronkelijke merk en wel in die zin, dat het op dezelfde wijze moet worden behandeld als het merk dat door de opsplitsing is ontstaan. De achterliggende grond daarvoor is in het arrest zelf evenwel niet duidelijk tot uitdrukking gebracht: door het afgesplitste Belgische merk HAG te kopen hebben de familie Van Oevelen en haar rechtverkrijgenden ermee ingestemd, dat niet alleen zijzelf, maar ook de oorspronkelijk gerechtigde het merk mocht gebruiken. De opsplitsing van het Belgische merk is daarentegen op generlei wijze toe te rekenen aan HAG AG. Immers, noch de oprichting van de Belgische dochteronderneming noch de overdracht van de Belgische merken aan deze dochteronderneming in 1935 kan worden beschouwd als een handeling van HAG AG die een toestemming inhoudt. Geen van deze gebeurtenissen was namelijk relevant voor het feit dat na de onteigening de functie van oorsprongsaanduiding van één en hetzelfde merk betrekking had op verschillende produkten.

Deze uitlegging van het arrest HAG I wordt bevestigd door het reeds aangehaalde arrest van 22 juni 1976 (Terrapin), waarin het om het geval ging van een merkrecht, dat was ontstaan ten gevolge van een vrijwillige of gedwongen opsplitsing. In dat arrest is de te ruime formulering van het arrest HAG I in die zin gepreciseerd, dat zij alleen de situatie van de rechtverkrijgende betreft. Hij die een recht verkrijgt dat ten gevolge van een opsplitsing is „ontstaan" (dat wil zeggen niet alleen een nieuw merk, maar ook een merk dat is afgesplitst van een reeks merken die zich tot dusverre in één hand bevonden), heeft — evenals een licentienemer — bewust aanvaard, dat verscheidene ondernemingen hetzelfde merk op hun produkten aanbrengen. Dat geldt niet voor het slachtoffer van een dwangmaatregel van overheidswege.

Voorts beroept HAG AG zich op voormeld arrest van 9 juli 1985 (Pharmon), dat een dwanglicentie op een octrooi betrof. HAG stelt enerzijds de onteigening en de dwanglicentie en anderzijds het merkrecht en het octrooirecht op gelijke voet, en wenst dat dit arrest in casu wordt toegepast. Het Hof heeft zich uitdrukkelijk op de afwezigheid van de toestemming van de octrooihouder gebaseerd. Bovendien, wanneer een dwanglicentie die tegen vergoeding wordt opgelegd, de oorspronkelijke gerechtigde al het recht verleent om in andere Lid-Staten een verbod in te stellen, moet dat zeker gelden voor een onteigening zonder schadeloosstelling.

Met betrekking tot de gelijkstelling van het merkrecht en het octrooirecht erkent HAG AG weliswaar, dat er verschilpunten zijn, waarop overigens ook in de arresten van het Hof wordt gewezen, doch zij betoogt dat in de rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36 de diverse soorten rechten van industriële en commerciële eigendom niet verschillend worden behandeld. Met name wat het toestemmingsvereiste in het kader van de onderhavige problematiek betreft, zijn er geen belangrijke verschillen. Bij octrooien vormt het toestemmingsvereiste de waarborg voor het verkrijgen van het uitvindersloon en, bij auteursrechten, voor de vergoeding van de auteur. Bij een merk gaat het niet alleen om de vergoeding voor de exploitatie van de goodwill, maar vooral om de mogelijkheid om invloed op de kwaliteit en de presentatie van de gemerkte produkten te kunnen blijven uitoefenen. Het aldus gedefinieerde specifieke voorwerp van het merkrecht wordt aangetast, wanneer een derde een identiek merk voor identieke produkten (maar van een andere kwaliteit) van een andere oorsprong mag gebruiken. In een dergelijk geval gaat het om het bestaan en niet om de uitoefening van het merkrecht.

Met betrekking tot artikel 222 EEG-Verdrag betoogt HAG AG, dat de niet-erkenning van het recht om zich in de Bondsrepubliek Duitsland te verzetten tegen de invoer van produkten, die voorzien zijn van een merk dat ten gevolge van een onteigening in een andere Lid-Staat is opgesplitst, een extra-territoriale uitbreiding van de onteigening vormt. Dat is niet alleen in strijd met volkenrechtelijke beginselen, maar ook met artikel 222, dat ten doel heeft, de beslissingsbevoegdheid inzake de regeling van het eigendomsrecht, en dus inzake de onteigeningsmaatregelen, aan de Lid-Staten voor te behouden.

b) De Spaanse regering is van mening, dat de overdracht van een merk bij wege van een dwangmaatregel ten gunste van een derde, die volledig onafhankelijk is van de oorspronkelijke merkgerechtigde, de gemeenschappelijke oorsprong opheft. De toepassing van de leer van de identieke oorsprong op een geval als het onderhavige, waarin HAG AG geen controle op de kwaliteit van de door CNL-SUCAL vervaardigde produkten kan uitoefenen, heeft tot gevolg, dat de belangen van HAG AG en van de consumenten alsook de doorzichtigheid van de markt worden aangetast.

c) De Nederlandse regering wijst erop, dat het recht waarop HAG AG zich beroept, niet uit de opsplitsing van de merken is „ontsproten" (in de zin van het reeds aangehaalde arrest van 22 juni 1976, Terrapin). Het gaat daarentegen om een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht, dat nooit zijn wezenlijke functie — het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de produkten — heeft verloren.

d) De Britse regering is van mening, dat het arrest HAG I niet te rijmen valt met de latere arresten van het Hof en dat het niet moet worden gevolgd. Immers, volgens het arrest HAG I kan de merkgerechtigde in Luxemburg zich niet verzetten tegen de verkoop in Luxemburg van produkten die niet door hem zijn vervaardigd en waarop het merk zonder zijn toestemming is aangebracht. Volgens de latere rechtspraak is de essentiële vraag evenwel, of de merkgerechtigde in de Lid-Staat van invoer ermee heeft ingestemd dat het merk op de betrokken produkten werd aangebracht. 's Hofs redenering in voormeld arrest van 9 juli 1985 (Pharmon) betreffende een dwanglicentie op een octrooi is rechtstreeks toepasselijk op de situatie van HAG AG. Men kan immers niet zeggen dat HAG AG ermee heeft ingestemd dat een merk, dat haar bij een dwangmaatregel is ontnomen, wordt aangebracht.

Deze rechtspraak strookt met de (reeds geciteerde) eerste richtlijn betreffende het merkenrecht, het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk gewijzigd op 14 juli 1967 (*Recueil des traités des Nations Unies*, vol. 828, blz. 305) alsook met het voorstel voor een verordening van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1980, C 351, blz. 5; PB 1984, C 230, blz. 1).

De gemeenschappelijke oorsprong van het merkrecht, die het Hof in het arrest HAG I heeft beklemtoond, is slechts relevant voor de vraag, of de uitoefening van het merkrecht tot een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag leidt, hetgeen in casu, gelet op het ontbreken van elke band tussen beide ondernemingen, duidelijk uitgesloten lijkt.

Het Verenigd Koninkrijk geeft in overweging, de eerste vraag te beantwoorden als volgt:

„Is in Lid-Staat A de onderneming A houder van een merk en in Lid-Staat B onderneming B houder van een identiek merk of een merk dat ermee kan worden verward, dan kan onderneming A zich verzetten tegen de invoer van produkten die in Lid-Staat B rechtmatig van dat merk zijn voorzien, indien

1) de produkten in Lid-Staat B niet met toestemming van onderneming A van het merk zijn voorzien, en

2) er tussen onderneming A en onderneming B geen economische of andere banden bestaan die tot een opsplitsing van de markt voor produkten met dezelfde commerciële oorsprong kunnen leiden.

Dat de betrokken merken in het verleden aan dezelfde rechthebbende hebben toebehoord, is evenwel niet relevant, wanneer zij thans aan verschillende ondernemingen toebehoren waartussen geen economische band bestaat, en wanneer de produkten waarop de merken zijn aangebracht, geen gemeenschappelijke commerciële oorsprong hebben en het verbreken van economische of andere banden tussen onderneming A en onderneming B niet is gebeurd met het oog op een kunstmatige opsplitsing van de markten."

e) De Commissie betoogt, dat de verwijzende rechter er terecht op wijst dat, wanneer men zich strikt aan de formulering van het arrest HAG I houdt, de in dat arrest neergelegde beginselen ook op het onderhavige (omgekeerde) geval moeten worden toegepast. Latere arresten van het Hof hebben evenwel twijfel doen ontstaan betreffende de juistheid van die oplossing, die uitsluitend berust op de identieke oorsprong van twee merken in verschillende nationale rechtsorden, zonder dat nader wordt ingegaan op de omstandigheden die tot de opsplitsing hebben geleid.

Wellicht heeft het Hof in het arrest HAG I in de leer van de identieke oorsprong de volgende overwegingen willen samenvatten. Indien een industrieel eigendomsrecht op afgeleide wijze wordt verkregen, is de toestemmingstheorie stricto sensu niet toepasselijk. De beperking van het recht van de verkrijger volgt niet uit diens toestemming, maar uit het feit dat degene die dat recht verwerft, dit recht moet aanvaarden in de staat waarin het in overeenstemming met de

fundamentele regels van de gemeenschappelijke markt is. Hij kan zich dan ook niet op dat recht beroepen om zich te verzetten tegen de invoer van produkten, die plaatsvindt op grond van een ander gebruik van dat recht door de gerechtigde in de territoriale werkingssfeer van het betrokken recht. De leer van de identieke oorsprong is dus slechts een aanvulling op de toestemmingstheorie, om de bijzondere positie van de verkrijger van een opgesplitst recht te definiëren.

Bij verlies van het recht ten gevolge van onteigening, mag de onteigende in elk geval niet op dezelfde wijze worden behandeld als hij die eigener beweging afstand doet van zijn recht. Immers, niet alleen is er geen sprake van de wil van de oorspronkelijke gerechtigde om het recht over te dragen, maar bovendien brengt de onteigening voor hem bijna steeds ernstige economische nadelen mee, die het gemeenschapsrecht niet mag verergeren door de verkrijger toe te staan ook nog de residuele rechten van de oorspronkelijke gerechtigde aan te tasten.

De Commissie past de argumentatie van het reeds aangehaalde arrest van 9 juli 1985 (Pharmon) toe op het onderhavige geval en betoogt, dat de oorspronkelijke onteigende merkgerechtigde niet in een situatie mag terechtkomen die slechter is dan die van de houder van een octrooi waarop een dwanglicentie is verleend.

Ten slotte stelt de Commissie, dat de oplossing die zij voorstelt elk mogelijk conflict tussen de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen en de in het gemeenschapsrecht erkende bescherming van het fundamentele recht van eigendom voorkomt.

De Commissie geeft in overweging, de eerste vraag te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag staan niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling die een onderneming toestaat zich te beroepen op een merkrecht dat zij in een bepaald land bezit, om zich te verzetten tegen de invoer van produkten uit een andere Lid-Staat, wanneer op die produkten een merk is aangebracht dat identiek is aan het beschermde merk of dat met het beschermde merk kan worden verward, en indien het recht om dat merk aan te brengen in een andere Lid-Staat is verkregen ten gevolge van een onteigening van de merkgerechtigde onderneming of van een aan haar toebehorende onderneming."

f) De regering van de Bondsrepubliek Duitsland is van mening, dat alleen de (reeds aangehaalde) eerste richtlijn betreffende het merkenrecht determinerend is voor het antwoord op de gestelde vragen, ongeacht de termijn (tot 28 december 1991) waarover de Lid-Staten nog beschikken om haar in nationaal recht om te zetten. Aangezien zij hun merkenrecht in overeenstemming met die richtlijn moeten regelen, kunnen zij, wanneer zij in overeenstemming met de richtlijn handelen, onmogelijk de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen schenden, tenzij de richtlijn zelf in strijd met het Verdrag zou zijn, wat echter uit niets blijkt.

Volgens de artikelen 5 en 7 van de richtlijn, die op de toestemmingstheorie zijn gebaseerd en waaraan het Duitse merkenrecht reeds is aangepast, heeft HAG AG het recht, CNL-SUCAL te verbieden haar produkten onder het merk HAG in te voeren.

De richtlijn vormt een volledige harmonisatie van de materiële inhoud van het merkenrecht. De vragen die zij openlaat, betreffen niet de toepassingssfeer van de leer van de identieke oorsprong. Aan deze leer, die be-

slissend was in het arrest HAG I, is in de richtlijn dan ook geen aandacht besteed.

Subsidiair betoogt de Duitse regering, dat het arrest HAG I niet op de omgekeerde situatie kan worden toegepast; de gerechtigde tot het jongste merk kan zich niet op de identieke oorsprong van de betrokken merken beroepen. Voorts is in de latere rechtspraak van het Hof steeds uitgegaan van het beginsel van de vrijwillige toestemming, die in casu ontbreekt. Bovendien moeten in de lijn van de zaak Pharmon (arrest van 9 juli 1985, reeds aangehaald), de territoriale gevolgen van de onteigening beperkt blijven tot de staat die tot onteigening is overgegaan.

B — *De tweede, derde en vierde vraag*

1. *HAG AG* en de regering van de *Bondsrepubliek Duitsland* en die van het *Verenigd Koninkrijk* stellen voor, de vragen die subsidiair zijn gesteld voor het geval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, aldus te beantwoorden, dat HAG AG kan verlangen dat de invoer van Belgische koffie „HAG" wordt verboden, wanneer de informatie van de consument betreffende de oorsprong (vraag 2) of betreffende de eigenschappen (vraag 3) van het produkt niet op andere wijze kan worden gegarandeerd. Zij zijn het erover eens, dat het aan de nationale rechter staat om op dat punt de feitelijke vaststellingen te doen.

a) Met betrekking tot de tweede vraag betoogt HAG AG evenwel, dat in het geval van een beroemd merk de informatie van de consumenten, dat wil zeggen het wegnemen van de verwarring betreffende de oorsprong, met redelijkerwijze realiseerbare middelen volstrekt niet mogelijk is. Zelfs een opvallende vermelding van de plaats van vervaardiging en van het logo van CNL-SUCAL, dat verschilt van dat van HAG AG, volstaan niet, daar een groot aantal consumenten zou blijven aannemen, dat er tussen de twee ondernemingen een band bestaat. Voorts is de informatie van de consumenten in zoverre ondoeltreffend, dat het om een produkt gaat, dat vaak in zelfbedieningszaken wordt verkocht of op mondelinge bestelling als bereide drank wordt geserveerd.

In casu heeft de beroemdheid van het merk bovendien tot gevolg, dat de door de vrije invoer veroorzaakte schade veel groter is dan bij een normaal merk. De gerechtigde tot een gewoon merk kan zich door middel van onderscheidende vermeldingen beschermen, terwijl een beroemd merk staat of valt met zijn uniekheid die door elk parallel gebruik wordt aangetast, en zelfs het gevaar loopt dat het een soortnaam wordt, zodat het niet langer kan worden beschermd. In het Duitse recht vormt de goodwill van een beroemd merk een integrerend bestanddeel van de economische waarde van de onderneming. Zij valt dus onder de eigendomsgarantie, die niet alleen als fundamenteel recht, maar ook door artikel 222 EEG-Verdrag wordt beschermd. Dat artikel wordt dan ook geschonden, indien bij de afweging van de belangen volgens artikel 36 EEG-Verdrag niet voldoende gewicht wordt toegekend aan de bescherming van een beroemd merk.

Bovendien vormt een misleidende mededeling betreffende de oorsprong van het produkt een onrechtmatige handeling, die zowel door het Duitse recht als ook door 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) verboden is. In casu is dat

onrechtmatig gedrag zo ernstig, dat het voldoet aan alle voorwaarden die het Hof stelt om de bescherming van de eerlijkheid van de mededinging — een dwingend vereiste dat los staat van de schending van een door artikel 36 beschermd recht — te laten prevaleren boven het beginsel van het vrije goederenverkeer. Dat geldt in het onderhavige geval te meer, daar het er niet om gaat dat de invoer van de koffie van CNL-SUCAL geheel wordt verboden, doch enkel wanneer het merk HAG wordt gebruikt.

Met betrekking tot de derde vraag betoogt HAG AG, dat de misleiding betreffende de kwaliteit van een produkt, in welke vorm dan ook, eveneens een door het Duitse recht en door richtlijn 84/450/EEG verboden gedraging is. In het onderhavige geval wordt de consument misleid met betrekking tot het fabricageprocédé, en vooral met betrekking tot de smaak. Het verbod van dergelijke misleidende mededelingen is een dwingend vereiste in de zin van de rechtspraak van het Hof en geldt in het Duitse recht zonder onderscheid voor nationale en voor ingevoerde produkten. In casu is het verbod om het merk HAG te gebruiken, het meest gematigde middel om een einde te maken aan de misleiding.

b) De regering van de Bondsrepubliek Duitsland is van mening dat, zelfs wanneer men de leer van de identieke oorsprong blijft toepassen, het vereiste van een adequate informatie van de consument en de beroemdheid van het merk een verbod op het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen. Het arrest HAG I sluit dat verbod enkel uit „op de grond", dat er een identiek merk van gelijke oorsprong bestaat. De oplossing van het probleem van de misleidende mededelingen moet niet in de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, worden gezocht, maar in richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame, waarmee het toepasselijke Duitse recht in overeenstemming is.

c) De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat, wanneer de eerste (valse) indruk die een merk wekt, zo sterk is dat hij door een andere vermelding niet meer doeltreffend ongedaan kan worden gemaakt, het verbod om de van dat merk voorziene produkten in te voeren gerechtvaardigd is in het belang van de strijd tegen oneerlijke mededinging, een dwingend vereiste in de zin van de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 30 EEG-Verdrag. Zij geeft het volgende antwoord in overweging:

„De artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat maatregelen die de invoer van produkten beperken, die een bepaald merk dragen en die van andere kwaliteit en/of andere commerciële oorsprong zijn dan de consumenten in de Lid-Staat van invoer van met dat merk voorziene produkten verwachten, gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bestrijding van oneerlijke mededinging en van de bescherming van de consumenten."

2. *CNL-SUCAL* en de *Commissie* (subsidiair, daar zij van mening is dat in verband met het door haar voorgestelde antwoord op de eerste vraag, de tweede, derde en vierde vraag niet meer behoeven te worden beantwoord) stellen voor te antwoorden, dat de in de tweede en de derde vraag vermelde omstandigheden het antwoord op de eerste vraag onverlet laten.

Zij beroepen zich op het arrest HAG I, volgens hetwelk de consumenten kunnen worden voorgelicht — in plaats van de invoer onder het merk HAG te verbieden — „door andere middelen dan die waarmee inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van goederen" (r. o. 14), en zijn van mening, dat het steeds mogelijk is de belangen

van de consumenten te beschermen door middel van bijkomende vermeldingen naast het merk.

Met betrekking tot de tweede vraag voegt CNL-SUCAL daaraan toe, dat voor zover het gevaar van verwarring uitsluitend het gevolg is van het feit dat de merken identiek zijn, dat gevaar in het belang van de gemeenschappelijke markt moet worden aanvaard. Het gevolg van het naast elkaar bestaan van identieke merken van zelfde oorsprong is, dat het merk als zodanig niet langer uitsluitsel betreffende de herkomst van de goederen geeft. Deze identiteitsfunctie van het merk moet dus op andere wijze worden verzekerd.

Ook in andere Beneluxstaten, en met name in België, is het merk HAG een beroemd merk. Het gemeenschapsrecht moet ook het naast elkaar bestaan van beroemde merken mogelijk maken. De evolutie van de gemeenschappelijke markt brengt mee, dat de consumenten zich daarop instellen.

De tweede vraag, zoals zij door het Bundesgerichtshof is gesteld, gaat dus uit van de onjuiste premisse, dat in het geval van een beroemd merk de vereisten van de eerlijke mededinging zijn te verenigen met de vereisten van het vrije goederenverkeer. Indien men aanvaardt dat onderscheidende aanvullende mededelingen onmogelijk zijn, dan worden de beroemde merken aan de werking van het gemeenschapsrecht onttrokken.

CNL-SUCAL geeft bijgevolg in overweging, de tweede vraag te herformuleren en ze te beantwoorden als volgt:

„Vraag 1 behoeft ook niet anders te worden beantwoord, wanneer de in land A beschermde benaming een beroemd merk is geworden en een buitengewone bekendheid geniet."

Met betrekking tot de derde vraag, die betrekking heeft op de toepasbaarheid van het verbod van misleidende mededelingen, bedoeld in paragraaf 3 van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, stelt CNL-SUCAL, dat indien men deze bepaling op het onderhavige geval zou toepassen, het om een regeling zou gaan, die uitsluitend het gebruik van het Beneluxmerk HAG betreft, zodat het een niet zonder onderscheid toepasselijke regeling zou zijn. De toepassing van deze bepaling betreft immers alleen het gedrag van CNL-SUCAL, bestaande in het gemeenschapsrechtelijk geoorloofde gebruik van het merk HAG, dat van dezelfde oorsprong is als dat van HAG AG.

Zelfs wanneer het om een regeling gaat die zonder onderscheid van toepassing is op nationale en ingevoerde produkten, verlangt de rechtspraak van het Hof (inzonderheid het arrest van 13 maart 1984, zaak 16/83, Prantl, Jurispr. 1984, blz. 1299), dat het naast elkaar bestaan van rechtmatig verkregen merken ook met betrekking tot de toepassing van de bepalingen betreffende de oneerlijke mededinging mogelijk wordt gemaakt door middel van onderscheidende aanvullende vermeldingen. De aan het Hof overgelegde verpakkingen van beide ondernemingen tonen aan, dat die mogelijkheid inderdaad bestaat.

Bovendien evolueren de verwachtingen die de consumenten met betrekking tot de kwaliteit van een bepaald produkt koesteren met de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. Het feit dat de kwaliteit van de ingevoerde produkten verschilt van die van de nationale, is derhalve geen grond voor een andere beoordeling.

CNL-SUCAL geeft in overweging de derde vraag te beantwoorden als volgt:

„Vraag 1 moet ook dan ontkennend worden beantwoord, wanneer de consumenten in staat A de in die staat beschermde benaming niet alleen associëren met een bepaalde herkomst, maar ook met bepaalde kenmerken, in het bijzonder inzake de kwaliteit, van de gekentekende waren en wanneer de uit staat B onder dezelfde benaming ingevoerde produkten niet aan deze verwachting voldoen."

G. C. Rodríguez Iglesias
rechter-rapporteur