ARREST VAN HET HOF
26 november 1996 *

In zaak C-313/94,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag van het Tribunale di Chiavari (Italië), in het aldaar aanhangig geding tussen

Elli Graffione SNC

en

Ditta Fransa,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag en artikel 12, lid 2, sub b, van 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),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray en L. Sevón, kamerpresidenten, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch en H. Ragnemalm, rechters,

* Procestaal: Italiaans.

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

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— F. lli Graffione SNC, vertegenwoordigd door F. Montaldo, advocaat te Genua, en B. O'Connor, Barrister,

— Ditta Fransa, vertegenwoordigd door F. Capelli, advocaat te Milaan, en G. M. Bo, advocaat te Chiavari,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, bijgestaan door M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins, van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, en M. Silverleaf, Barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A. Aresu en B. J. Drijber, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van partijen ter terechtzitting van 23 april 1996,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 6 juni 1996,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 29 oktober 1994, ingekomen bij het Hof op 28 november daaraanvolgend, heeft het Tribunale di Chiavari krachtens artikel 177 EG-Verdrag drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van dit Verdrag en van artikel 12, lid 2, sub b, van 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; hierna: „merkenrichtlijn").

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschap F. lli Graffione SNC (hierna: „Graffione"), groothandelaar in Ligurië (Italië), en Ditta Fransa (hierna: „Fransa"), die een supermarkt bezit te Gattorna (provincie Genua, Italië).

3 Tot oktober 1993 verkocht het multinationaal concern Scott (hierna: „Scott") in Italië toiletpapier en papieren zakdoekjes onder het merk „Cotonelle" en twee varianten daarvan (hierna: „merk Cotonelle").

4 Bij arrest van 1 oktober 1993 verbood de Corte d'appello di Milano Scott, in een geding tussen laatstgenoemde en de vennootschap Kaysersberg, het gebruik van het merk Cotonelle. Daarbij vernietigde zij een vonnis van het Tribunale di Milano. De Corte d'appello di Milano verklaarde het merk wegens schending van de Italiaanse wet nietig, op grond dat het de consument kon misleiden omtrent de werkelijke aanwezigheid van katoen in de betrokken produkten. Scott stelde tegen dit arrest beroep in cassatie in bij de Corte di cassazione.

5 Concurrenten in Frankrijk en Spanje hebben soortgelijke vorderingen tegen Scott ingesteld. In die Lid-Staten is het merk Cotonelle evenwel niet nietig verklaard.

6 Na het arrest van de Corte d'appello di Milano staakte Scott de distributie van de produkten onder dit merk in Italië. Bijgevolg deelde Graffione, die tot dan toe haar eigen afnemers van deze produkten had voorzien, laatstgenoemden mee, dat zij niet meer in staat was hun deze produkten te leveren.

7 Na te hebben vernomen dat Fransa in Italië produkten onder het merk Cotonelle verkocht, daagde Graffione haar in kort geding voor het Tribunale di Chiavari en vorderde zij, gelet op het arrest van de Corte d'appello di Milano en op de omstandigheid dat de door Fransa verrichte verkoop was aan te merken als verstoring van de mededinging, dat Fransa wordt verboden, de produkten onder dat merk te verhandelen.

8 Uit het dossier blijkt dat de door Graffione tegen Fransa ingestelde vordering tot staking van de verkoop is gebaseerd op bepalingen in het Italiaans Burgerlijk Wetboek betreffende oneerlijke mededinging, alsook dat Graffione zich het slachtoffer voelt van oneerlijke mededinging, omdat zij, daar zij na het arrest van de Corte d'appello di Milano de produkten met het merk Cotonelle niet rechtstreeks bij Scott in Italië kan betrekken, in een nadelige mededingingspositie verkeert ten opzichte van Fransa, die deze produkten invoert uit een andere Lid-Staat waar het merk geldig blijft.

9 Fransa voert daartegen aan, dat het arrest van de Corte d'appello di Milano betrekking heeft op een merk inzake een in Italië vervaardigd en verhandeld produkt, terwijl het door haar verkochte produkt is ingevoerd uit Frankrijk, waar het rechtmatig onder dit merk wordt verhandeld. Een bevel waarbij haar wordt verboden dergelijke produkten in Italië te verkopen, zou derhalve een met artikel 30 van het Verdrag strijdige maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking opleveren. Zij baseert zich op het arrest van 2 februari 1994 (zaak C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, „Clinique", Jurispr. 1994, blz. I-317), dat betrekking had op het beweerdelijk misleidende karakter van de benaming „Clinique" van een uit Frankrijk in Duitsland ingevoerd produkt. Fransa beroept zich ook op de merkenrichtlijn, inzonderheid op artikel 12, lid 2, sub b, inzake de vervallenverklaring van merken waarvan het gebruik de consument kan misleiden. Zou deze bepaling van de richtlijn in het hoofdgeding worden toegepast, dan zou de beslissing anders uitvallen dan die van de Corte d'appello di Milano.

10 Artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn bepaalt:

„Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

(...)

b) als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten."

11 Daarop heeft het Tribunale di Chiavari besloten de uitspraak aan te houden en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

„1) Moeten de artikelen 30 en 36 aldus worden uitgelegd, dat zij zich verzetten tegen een restrictieve toepassing van een nationale wettelijke regeling van een Lid-Staat, waardoor wordt verboden binnen het nationale grondgebied een produkt te verhandelen, dat afkomstig is uit een andere Lid-Staat alwaar het rechtmatig is vervaardigd en van een merk is voorzien?

2) Moet de bepaling van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd, dat hierdoor de nationale bepalingen inzake vervallenverklaring van het recht wegens de aldaar genoemde gronden worden geharmoniseerd met betrekking tot de in de Gemeenschap verspreide produkten ?

3) Moet de in vraag 2 genoemde bepaling in een geval als het onderhavige, mede in het licht van het evenredigheidsbeginsel, aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een restrictieve toepassing van de nationale wettelijke regeling van een Lid-Staat die dient te beletten dat in die Lid-Staat een produkt wordt verhandeld, dat in een andere Lid-Staat waaruit het afkomstig is, rechtmatig is vervaardigd en van een merk is voorzien?"

12 Opgemerkt zij, dat de Corte di cassazione bij arrest van 17 november 1995, bij haar griffie neergelegd op 9 april 1996 en aan het Hof toegezonden bij schrijven van de advocaat van verzoekster in het hoofdgeding van 24 mei 1996, het beroep in cassatie van Scott tegen het arrest van de Corte d'appello di Milano heeft afgewezen. Daar tijdens de procedure voor het Hof niet is gepleit over het arrest van de Corte di cassazione, behoeft hoe dan ook enkel antwoord te worden gegeven op de vragen zoals zij aan het Hof zijn voorgelegd en voor hem zijn onderzocht.

De eerste vraag

13 Gezien het juridisch en feitelijk kader, als beschreven in de verwijzingsbeschikking, moet deze vraag aldus worden verstaan, dat daarin het probleem wordt opgeworpen, of de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich ertegen verzetten dat, overeenkomstig de nationale voorschriften inzake bescherming tegen oneerlijke mededinging, de verhandeling van produkten afkomstig uit een Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, verboden is, op grond dat daarop een merk is aangebracht waarvan het gebruik de houder van het merk in de Lid-Staat van invoer uitdrukkelijk is verboden, omdat aldaar is uitgemaakt, dat het merk de consumenten kan misleiden.

14 Dienaangaande zij om te beginnen vastgesteld, dat een bevel als gevorderd in het kader van de procedure in het hoofdgeding een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking oplevert in de zin van artikel 30 van het Verdrag.

15 Immers, volgens vaste rechtspraak van het Hof verbiedt deze bepaling iedere handelsregeling der Lid-Staten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren (zie arrest van 11 juli 1974, zaak 8/74, Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837, r. o. 5).

16 In een situatie waarin het een houder van een merk verboden is, produkten onder dit merk te verhandelen, kunnen de handelaars die de produkten onder het bedoelde merk wensen te verhandelen, deze slechts via invoer betrekken. In die omstandigheden komt een bevel tot staking van de verhandeling van deze produkten in de praktijk neer op een invoerverbod en vormt het dus een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer.

17 Ook is het vaste rechtspraak, dat belemmeringen van het intracommunautaire handelsverkeer als gevolg van disparitеiten van de nationale wettelijke regelingen moeten worden aanvaard, voor zover die wettelijke regelingen zonder onderscheid van toepassing zijn op nationale en ingevoerde produkten en kunnen worden gerechtvaardigd doordat dwingende eisen, onder meer verband houdend met de bescherming van de consumenten of de eerlijkheid van de handelstransacties, deze noodzakelijk maken. Om aanvaardbaar te zijn, moeten die regelingen evenwel evenredig zijn aan het nagestreefde doel en moet dit doel niet kunnen worden bereikt door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren (zie arresten van 20 februari 1979, zaak 120/78, Rewe-Zentral, „Cassis de Dijon", Jurispr. 1979, blz. 649, r. o. 8; 13 december 1990, zaak C-238/89, Pall, Jurispr. 1990, blz. I-4827, r. o. 12; 18 mei 1993, zaak C-126/91, Yves Rocher, Jurispr. 1993, blz. I-2361, r. o. 12, en 6 juli 1995, zaak C-470/93, Mars, Jurispr. 1995, blz. I-1923, r. o. 15).

18 In casu wordt in de verwijzingsbeschikking niet gepreciseerd, of het arrest van de Corte d'appello di Milano, waarbij de houder van het merk het gebruik van dit merk in Italië wordt verboden, ook derden belet de betrokken produkten onder dit merk te verhandelen, dan wel of slechts de merkhouder aan dit arrest is gebon-

den, althans totdat het kracht van gewijsde krijgt, zodat derden onder dit merk produkten kunnen verhandelen, die zijn ingevoerd uit andere Lid-Staten waar zij rechtmatig worden verhandeld.

19 Daar de nationale rechter bevoegd is het nationale recht uit te leggen en toe te passen en de toepassing van het gemeenschapsrecht in het hoofdgeding afhangt van het antwoord op de zojuist opgeworpen vraag, moet bij de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag met beide mogelijkheden rekening worden gehouden.

20 In het geval dat het arrest van de Corte d'appello di Milano slechts bindend is voor de merkhouder, zou het derden, zoals Fransa en Graffione, na dit arrest niet verboden zijn de betrokken produkten in Italië onder dit merk in te voeren en te verhandelen. Derhalve kan er geen grond zijn voor het door Graffione gevorderde bevel. Gelijk in rechtsoverweging 17 van het onderhavig arrest in herinnering is gebracht, is de bescherming tegen oneerlijke mededinging een van de redenen die door het Hof worden aanvaard om beperkingen van het vrije verkeer van de produkten toe te staan. Niet kan echter worden aanvaard dat de bescherming tegen de oneerlijke mededinging wordt ingeroepen om een onderneming te verbieden, gebruik te maken van haar recht in een Lid-Staat produkten onder een bepaald merk in te voeren en te verhandelen, die afkomstig zijn uit een andere Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wanneer de andere marktdeelnemers hetzelfde recht hebben, ook al maken zij daarvan geen gebruik.

21 In het geval dat na het arrest van de Corte d'appello di Milano de verhandeling van de betrokken produkten onder het merk Cotonelle in Italië erga omnes verboden zou zijn, is het de vraag, gelijk partijen in het hoofdgeding terecht hebben opgemerkt, of een dergelijke door dit arrest in het leven geroepen belemmering van het vrije verkeer van goederen gerechtvaardigd is om redenen die verband houden met de bescherming van de consumenten tegen de misleidende werking van het merk Cotonelle, voor zover dit de consument ten onrechte zou kunnen doen geloven dat de van dit merk voorziene produkten katoen bevatten.

22 De mogelijkheid om een verhandelingsverbod toe te laten op grond van de misleidende aard van een merk, is in beginsel niet uitgesloten door de omstandigheid dat dit merk in andere Lid-Staten niet als misleidend wordt beschouwd. Gelijk de advocaat-generaal in punt 10 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het immers wegens de taalkundige, culturele en sociale verschillen tussen de Lid-Staten mogelijk dat een merk dat in de ene Lid-Staat niet misleidend is voor de consument, dit in een andere Lid-Staat wel is.

23 Om gerechtvaardigd te zijn is evenwel ook nog vereist, zoals in rechtsoverweging 17 van het onderhavig arrest is opgemerkt, dat de maatregel die is vastgesteld ter bescherming van de consumenten, inderdaad daartoe noodzakelijk is, dat hij evenredig is aan dit doel en dat dit doel niet kan worden bereikt door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren.

24 Dienaangaande blijkt uit de rechtspraak van het Hof onder meer, dat een risico van misleiding van de consumenten niet meer gewicht kan hebben dan de vereisten van het vrije verkeer van goederen, zodat dit risico belemmeringen van het handelsverkeer slechts kan rechtvaardigen, voor zover het voldoende ernstig is (zie in die zin, onder meer, de reeds aangehaalde arresten Clinique en Mars).

25 Daar het Hof op grond van de processtukken in deze zaak niet kan beoordelen of in casu aan die voorwaarden is voldaan, dient de nationale rechter deze beoordeling te verrichten.

26 Bij deze beoordeling moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante gegevens, met inbegrip van de omstandigheden waaronder de produkten worden verkocht, de informatie op de verpakking van de produkten en de duidelijkheid van deze informatie, de presentatie en de inhoud van de reclame, alsmede het risico van misleiding naar gelang van de betrokken groep consumenten.

27 Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat

— zij zich ertegen verzetten, dat de bescherming tegen oneerlijke mededinging wordt ingeroepen om een onderneming te verbieden, dat zij gebruik maakt van haar recht, in een Lid-Staat onder een bepaald merk produkten in te voeren en te verhandelen, die afkomstig zijn uit een andere Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wanneer de andere marktdeelnemers hetzelfde recht hebben, ook al maken zij daarvan geen gebruik;

— zij zich daarentegen niet ertegen verzetten, dat om redenen van consumentenbescherming de verhandeling van produkten die afkomstig zijn uit een andere Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wordt verboden aan alle marktdeelnemers, mits dit verbod noodzakelijk is ter verzekering van de bescherming van de consumenten, evenredig is aan dit doel en dit doel niet kan worden bereikt door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren. Dienaangaande moet de nationale rechter in het bijzonder onderzoeken, of het risico van misleiding van de consumenten ernstig genoeg is om daaraan meer gewicht toe te kennen dan aan de vereisten van het vrije verkeer van goederen.

De tweede en de derde vraag

28 Met de tweede en de derde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het zich ertegen verzet, dat de verhandeling van produkten afkomstig uit een Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wordt verboden, op grond dat zij voorzien zijn van een merk waarvan het gebruik de merkhouder in de Lid-Staat van invoer uitdrukkelijk is verboden, omdat aldaar is uitgemaakt dat het merk de consumenten kan misleiden.

29 In dit verband zij eraan herinnerd, dat de merkenrichtlijn die, zoals de titel aangeeft, de eerste richtlijn ter zake is, geen volledige harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de merken beoogt, en dat artikel 12 van deze richtlijn enkel opsomt, op welke gronden een merk vervallen kan worden verklaard. Overigens blijkt uit de vijfde overweging van de considerans, dat de Lid-Staten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van het verval of de nietigheid van de rechten op een merk vast te stellen.

30 Blijkens de zesde overweging van de considerans sluit de merkenrichtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de Lid-Staten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit.

31 Gelijk de advocaat-generaal in de punten 19 en 20 van zijn conclusie heeft opgemerkt, laat artikel 12, lid 2, van de merkenrichtlijn het dus aan het nationale recht over om te bepalen, of en in hoeverre het gebruik van een merk dat vervallen is verklaard, moet worden verboden.

32 Deze bepaling is derhalve niet relevant voor de oplossing van het probleem dat in het hoofdgeding centraal staat.

33 Mitsdien moet op de tweede en de derde vraag worden geantwoord, dat artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het zich niet ertegen verzet, dat de verhandeling van produkten afkomstig uit een Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wordt verboden, op grond dat zij voorzien zijn van een merk waarvan het gebruik de merkhouder in de Lid-Staat van invoer uitdrukkelijk is verboden, omdat aldaar is uitgemaakt, dat het de consumenten kan misleiden.

Kosten

34 De kosten door de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun 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 Tribunale di Chiavari bij beschikking van 29 oktober 1994 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat

— **zij zich ertegen verzetten, dat de bescherming tegen oneerlijke mededinging wordt ingeroepen om een onderneming te verbieden, dat zij gebruik maakt van haar recht, in een Lid-Staat onder een bepaald merk produkten in te voeren en te verhandelen, die afkomstig zijn uit een andere Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wanneer de andere marktdeelnemers hetzelfde recht hebben, ook al maken zij daarvan geen gebruik;**

— **zij zich daarentegen niet ertegen verzetten, dat om redenen van consumentenbescherming de verhandeling van produkten die afkomstig zijn**

uit een andere Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wordt verboden aan alle marktdeelnemers, mits dit verbod noodzakelijk is ter verzekering van de bescherming van de consumenten, evenredig is aan dit doel en dit doel niet kan worden bereikt door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren. Dienaangaande moet de nationale rechter in het bijzonder onderzoeken, of het risico van misleiding van de consumenten ernstig genoeg is om daaraan meer gewicht toe te kennen dan aan de vereisten van het vrije verkeer van goederen.

2) Artikel 12, lid 2, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, moet aldus worden uitgelegd, dat het zich niet ertegen verzet, dat de verhandeling van produkten afkomstig uit een Lid-Staat waar zij rechtmatig worden verhandeld, wordt verboden, op grond dat zij voorzien zijn van een merk waarvan het gebruik de merkhouder in de Lid-Staat van invoer uitdrukkelijk is verboden, omdat aldaar is uitgemaakt dat het de consumenten kan misleiden.

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 26 november 1996.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias