ARREST VAN HET HOF
22 juni 1994 *

In zaak C-9/93,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Oberlandesgericht Düsseldorf (Bondsrepubliek Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen

IHT Internationale Heiztechnik GmbH

U. Danziger

en

Ideal-Standard GmbH

Wabco Standard GmbH

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

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: O. Due, president, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida en M. Diez de Velasco, kamerpresidenten, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn en J. L. Murray, rechters,

advocaat-generaal: C. Gulmann
griffier: D. Louterman-Hubeau, hoofdadministrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Ideal-Standard GmbH en Wabco Standard GmbH, de vennootschap waaraan eerstgenoemde het beheer van haar bedrijf heeft verpacht (hierna: „Ideal-Standard GmbH"), vertegenwoordigd door W. Tilmann, advocaat te Düsseldorf,

— IHT Internationale Heiztechnik GmbH en U. Danziger (hierna: „IHT"), vertegenwoordigd door U. Doepner, advocaat te Düsseldorf,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor bij het Bondsministerie van Economische zaken, A. Dittrich, Regierungsdirektor bij het Bondsministerie van Justitie, en A. von Mühlendahl, Ministerialrat bij dat ministerie, als gemachtigden,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. D. Colahan, Treasury Solicitor, als gemachtigde, en M. Silverleaf, Barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A. Bardenhewer en P. van Nuffel, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Ideal-Standard GmbH en Wabco Standard GmbH, IHT en U. Danzinger, de Duitse regering, de Britse regering, vertegenwoordigd door J. D. Colahan en S. Richards, Barrister, en de Commissie ter terechtzitting van 5 oktober 1993,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 februari 1994,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 15 december 1992, ingekomen bij het Hof op 12 januari 1993, heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, ten einde te kunnen beoordelen, of beperkingen van het gebruik van een benaming, in een situatie waarin een concern van ondernemingen via zijn dochtermaatschappijen in verscheidene Lid-Staten van de Gemeenschap houder was van een merk bestaande uit die benaming, en dat merk slechts voor één Lid-Staat en voor enkele van de produkten waarvoor het was ingeschreven, is overgedragen aan een niet tot het concern behorende onderneming, verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht.

2 Die vraag is gesteld in een geding tussen Ideal-Standard GmbH en IHT, beide gevestigd in Duitsland, over het gebruik in dat land van het merk „Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties die in Frankrijk worden vervaardigd door de moedermaatschappij van IHT, de Compagnie internationale de chauffage (hierna: „CICh").

3 Tot 1984 was het concern American Standard via zijn Duitse en zijn Franse dochtermaatschappij — Ideal-Standard GmbH en Ideal-Standard SA — in Duitsland en in Frankrijk houder van het merk „Ideal Standard" voor sanitaire artikelen en verwarmingsinstallaties.

4 In juli 1984 verkocht de Franse dochtermaatschappij van dat concern, Ideal-Standard SA, het merk voor verwarmingsinstallaties samen met haar afdeling „verwarming" aan de Société générale de fonderie (hierna: „SGF"), een Franse onderneming waarmee zij geen enkele band had. Die merkoverdracht gold voor Frankrijk (daaronder begrepen de overzeese departementen en gebiedsdelen), Tunesië en Algerije.

5 Die overdracht vond tegen de volgende achtergrond plaats. Sedert 1976 had Ideal-Standard SA te kampen met financiële problemen. In het kader van een jegens haar gestarte akkoordprocedure sloten de aangestelde bewindvoerders een pachtovereenkomst met een andere Franse vennootschap, die was opgericht door, onder meer, SGF. Die vennootschap zette de produktie-en verkoopactiviteiten van Ideal-Standard SA voort. In 1980 liep de pachtovereenkomst af. De resultaten van de afdeling „verwarming" van Ideal-Standard SA bleven onbevredigend. Daar SGF er belang bij had, die afdeling te handhaven en de betrokken produkten in Frankrijk onder het merk „Ideal Standard" te blijven verkopen, droeg Ideal-Standard SA, zoals in de voorgaande rechtsoverweging is uiteengezet, de desbetreffende produktie-eenheden en het merk over aan SGF. Nadien droeg SGF het merk over aan een andere Franse vennootschap, CICh, die evenals zijzelf deel uitmaakt van het Franse concern Nord-Est en geen banden heeft met het concern American Standard.

6 Daar IHT de door CICh in Frankrijk vervaardigde verwarmingsinstallaties in Duitsland verhandelde onder het merk „Ideal Standard", stelde Ideal-Standard GmbH tegen deze onderneming een vordering wegens merkinbreuk en onrechtmatig gebruik van haar handelsnaam in. Ideal-Standard GmbH, in Duitsland nog steeds rechthebbende op het merk „Ideal Standard" voor zowel sanitaire artikelen als verwarmingsinstallaties, heeft in 1976 de produktie en verkoop van verwarmingsinstallaties gestaakt.

7 Met haar vordering wilde Ideal-Standard GmbH IHT doen verbieden, in Duitsland verwarmingsinstallaties onder het merk „Ideal-Standard" te verkopen en dit merk op diverse handelsdocumenten aan te brengen.

8 Het Landgericht Düsseldorf, dat in eerste aanleg van de vordering kennis moest nemen, wees deze bij vonnis van 25 februari 1992 toe.

9 In de eerste plaats achtte het Landgericht gevaar voor verwarring aanwezig: het gebruikte teken — de benaming „Ideal Standard" — is identiek en de produkten vertonen voldoende raakpunten om de betrokken gebruikers, die er hetzelfde teken op aangebracht zien, te doen geloven, dat zij van dezelfde onderneming komen.

10 Het Landgericht was voorts van mening, dat er in casu geen enkele reden was om gebruik te maken van zijn bevoegdheid, het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een vraag over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag voor te leggen. Na de essentie van 's Hofs arresten van 3 juli 1974 (zaak 192/73, Van Zuylen, Jurispr. 1974, blz. 731; hierna: „arrest HAG I") en 17 oktober 1990 (zaak C-10/89, HAG GF, Jurispr. 1990, blz. I-3711; hierna: „arrest HAG II") in herinnering te hebben gebracht, verklaarde het namelijk, dat uit 's Hofs overwegingen in laatstgenoemd arrest „genoegzaam blijkt, dat aan de leer van de gemeenschappelijke oorsprong elke grond is komen te ontvallen, niet alleen in de situatie waarover het Hof zich toen had uit te spreken, te weten gedwongen onteigening in een Lid-Staat, maar ook in het geval van vrijwillige opsplitsing van een merkrecht dat oorspronkelijk in handen van één persoon was, de casus van de onderhavige zaak".

11 IHT ging van dit vonnis in beroep bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, dat zich onder verwijzing naar het arrest HAG II afvroeg of, zoals het Landgericht had geoordeeld, de onderhavige zaak, wat het gemeenschapsrecht betreft, op dezelfde wijze moet worden opgelost.

12 Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft het Hof derhalve de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

„Is er sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming ‚Ideal Standard' als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van waren onder het merk ‚Ideal Standard' verzet?"

13 Niet betwist wordt, dat een verbod aan IHT om in Duitsland de benaming „Ideal Standard" te gebruiken voor verwarmingsinstallaties, een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag zou zijn. Het gaat er dus om, of dat verbod uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag kan worden gerechtvaardigd.

14 Ter verduidelijking van de juridische context van de door de nationale rechter gestelde vraag, moeten eerst enkele hoofdlijnen van het merkenrecht en van 's Hofs rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36 van het Verdrag in herinnering worden gebracht.

De gelijksoortigheid van de produkten en het verwarringsgevaar

15 Het arrest HAG II, waarvan de verwijzende rechter zich afvraagt, of het op het hoofdgeding van toepassing is, had betrekking op een geval waarin niet alleen de benaming identiek was, maar door de betrokken partijen ook identieke produkten

werden verhandeld. In het onderhavige geval gaat het daarentegen om het gebruik van een identiek teken voor verschillende produkten: door zich te beroepen op haar inschrijving van het merk „Ideal Standard" voor sanitaire artikelen, tracht Ideal Standard GmbH het gebruik van dat merk voor verwarmingsinstallaties te verhinderen.

16 Vaststaat, dat de uit een beschermd merk voortvloeiende verbodsaanspraak, ongeacht of deze is gebaseerd op de inschrijving van het merk dan wel een andere grondslag heeft, niet beperkt is tot de produkten waarvoor het merk is verkregen. Het merkenrecht heeft immers tot doel, de merkgerechtigde te beschermen tegen manoeuvres van derden die, door het creëren van gevaar voor verwarring bij de consument, van de reputatie van het merk zouden trachten te profiteren (zie arrest van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, r. o. 7). Dit verwarringsgevaar kan worden gecreëerd door het gebruik van een identiek teken voor andere produkten dan die waarvoor — door inschrijving of langs een andere weg — een merkrecht is verkregen, voor zover de betrokken produkten voldoende raakpunten vertonen om bij de gebruikers, die er hetzelfde teken op aangebracht zien, de mening te doen postvatten, dat zij van dezelfde onderneming afkomstig zijn. De gelijksoortigheid van de produkten is dus een element van het begrip „verwarringsgevaar" en moet worden beoordeeld met inachtneming van het doel van het merkenrecht.

17 De Commissie waarschuwt in haar opmerkingen tegen een te ruime uitlegging van „verwarringsgevaar" en „gelijksoortigheid van produkten", zoals de Duitse rechterlijke instanties aan deze begrippen hebben gegeven. Een dergelijke ruime uitlegging kan haars inziens tot beperkingen van het vrije goederenverkeer leiden, die niet door artikel 36 worden gedekt.

18 Met betrekking tot de periode vóór de inwerkingtreding 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) — die ingevolge artikel 1 van beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35) werd uitgesteld tot 31 december 1992 —, waarin de feiten van het hoofdgeding zich hebben afgespeeld, heeft het Hof in zijn arrest van 30 november 1993 (zaak C-317/91, Deutsche Renault, Jurispr. 1993, blz. I-6227) verklaard, dat „de vaststelling van de criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald, of er gevaar

voor verwarring bestaat, tot de modaliteiten van de bescherming van het merkrecht behoort, die (...) door de nationale rechtsregels worden bepaald" (r. o. 31), en dat „het gemeenschapsrecht geen enge uitlegging van het begrip verwarringsgevaar voorschrijft" (r. o. 32).

19 Gelijk het Hof evenwel in hetzelfde arrest overwoog, moeten bij de toepassing van het nationale recht de in artikel 36, tweede zin, van het Verdrag gestelde grenzen in acht worden genomen: er mag geen sprake zijn van willekeurige discriminatie of van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten. Van een verkapte beperking van de handel zou in het bijzonder sprake zijn, indien de nationale rechter bij de beoordeling of de produkten gelijksoortig zijn, willekeurig te werk zou gaan. Zodra toepassing van de nationale wet, waar het de gelijksoortigheid van de produkten betreft, een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel zou opleveren, zou de invoerbelemmering in geen geval uit hoofde van artikel 36 kunnen worden gerechtvaardigd. Daarbij komt, dat indien de bevoegde nationale rechter uiteindelijk zou concluderen, dat de betrokken produkten niet gelijksoortig zijn, er geen sprake zou zijn van een invoerbelemmering die uit hoofde van artikel 36 kan worden gerechtvaardigd.

20 Met inachtneming van deze restricties, staat het aan de verwijzende rechter om te beoordelen, of de betrokken produkten gelijksoortig zijn. Daar het hier een vraag betreft, waarvoor feiten moeten worden vastgesteld, waarvan de nationale rechter als enige rechtstreeks kennis heeft en die dus in zoverre aan 's Hofs bevoegdheid krachtens artikel 177 is onttrokken, moet het Hof er wel van uitgaan, dat er gevaar voor verwarring bestaat. Voor het onderzoek van het vraagstuk moet dus worden aangenomen dat de produkten waarvoor het merk is overgedragen en de produkten waarvoor de in Duitsland ingeroepen inschrijving geldt, identiek waren.

Het territoriale en onafhankelijke karakter van nationale merkrechten

21 Daar het in casu gaat om een situatie waarin het merk voor slechts één staat is overgedragen, en om de vraag of de oplossing die in het arrest HAG II is gekozen in verband met de opsplitsing van een merk als gevolg van een sekwestratiemaat-

regel, ook geldt in geval van vrijwillige opsplitsing, moet, zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan, allereerst in herinnering worden gebracht, dat nationale merkrechten niet alleen territoriaal gebonden zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar zijn.

22 Nationale merkrechten zijn in de eerste plaats territoriaal gebonden. Dit territorialiteitsbeginsel, dat in de internationale verdragen wordt erkend, houdt in, dat het recht van de staat waar bescherming van een merk wordt verlangd, de voorwaarden van die bescherming bepaalt. Bovendien kan met het nationale recht slechts worden opgetreden tegen handelingen die op het grondgebied van de betrokken staat zijn verricht.

23 Door bepaalde invoerbeperkingen uit hoofde van bescherming van de intellectuele eigendom toe te staan, gaat artikel 36 EEG-Verdrag zelf ervan uit, dat in beginsel de wettelijke regeling van de Lid-Staat van invoer van toepassing is op handelingen die op het grondgebied van die staat ten aanzien van het ingevoerde produkt worden verricht. Een op grond van deze wettelijke regeling mogelijke beperking van de invoer zal uiteraard alleen dan aan het verbod van artikel 30 ontkomen, indien zij door artikel 36 wordt gedekt.

24 Nationale merkrechten zijn ook onafhankelijk van elkaar.

25 Dit onafhankelijkheidsbeginsel is verwoord in artikel 6, lid 3, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk gewijzigd te Stockholm op 14 juli 1967 (*United Nations Treaties Series*, vol. 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Unieverdrag van Parijs"), waarin is bepaald: „Een merk, dat op regelmatige wijze is ingeschreven in een land der Unie, wordt beschouwd als onafhankelijk van de merken, die in de andere landen der Unie (...) zijn ingeschreven (...)"

26 Met dit beginsel wordt erkend, dat een merkhouder zijn merkrecht voor één land kan overdragen zonder het tegelijkertijd ook voor andere landen over te dragen.

27 De mogelijkheid van onafhankelijke overdrachten vloeit allereerst impliciet voort uit artikel 6 quater van het Unieverdrag van Parijs.

28 Volgens sommige nationale wettelijke regelingen kan het merk worden overgedragen zonder gelijktijdige overdracht van de onderneming, terwijl andere nog altijd verlangen, dat tegelijk met het merk ook de onderneming wordt overgedragen. In enkele landen werd het vereiste van gelijktijdige overdracht van de onderneming zelfs aldus uitgelegd, dat de gehele onderneming moest worden overgedragen, zelfs indien bepaalde onderdelen ervan in andere landen waren gelegen dan het land waarvoor de overdracht diende plaats te vinden. De overdracht van het merk voor één land bracht dus vrijwel automatisch ook de overdracht van het merk voor andere landen mee.

29 Om deze reden is in artikel 6 quater van het Unieverdrag van Parijs gepreciseerd: „Wanneer, volgens de wetgeving van een land der Unie, de overdracht van een merk slechts geldig is, indien zij plaatsheeft tegelijk met de overdracht van de onderneming of handelszaak, waaraan het merk toebehoort, zal het, om deze geldigheid te doen erkennen, voldoende zijn, dat het gedeelte van de onderneming of handelszaak, hetwelk in dat land gelegen is, aan de verkrijger is overgedragen, met het uitsluitend recht om de waren, die het overgedragen merk dragen, daar te lande te vervaardigen of te verkopen."

30 Door aldus de overdracht van een merk voor één land zonder gelijktijdige overdracht van het merk in een ander land te vergemakkelijken, onderstelt de aangehaalde bepaling, dat die overdrachten onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden.

31 Het beginsel van de onafhankelijkheid van merken is voorts met zoveel woorden vastgelegd in artikel 9 ter, tweede alinea, van de Schikking van Madrid betreffende

de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, laatstelijk herzien te Stockholm in 1967 (*United Nations Treaties Series*, vol. 828, nr. 11852, blz. 389), waarin is bepaald: „Het Internationaal Bureau zal eveneens inschrijven een overdracht van het internationale merk voor slechts één of meer der Overeenkomstsluitende landen."

32 De eenvormige regelingen, die het grondgebied van verscheidene Lid-Staten voor het merkenrecht tot één gebied maken, zoals de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (als bijlage gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, *Benelux Publikatieblad*, 1962-2, blz. 57; Protocol van 10 november 1983, *Benelux Publikatieblad* van 15 december 1983, blz. 72) of verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), bepalen weliswaar, dat de overdracht van een merk voor slechts een deel van het door hen bestreken grondgebied nietig is (zie hieronder, r. o. 53 en 54), doch evenmin als de nationale wettelijke regelingen stellen zij de geldigheid van een merkoverdracht voor het grondgebied waarop zij van toepassing zijn, afhankelijk van de gelijktijdige overdracht van het merk voor het grondgebied van derde staten.

De rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36, het merkenrecht en de parallelle importen

33 In vaste rechtspraak is het Hof op basis van de tweede zin van artikel 36 van het Verdrag van oordeel,

„dat, waar artikel 36 een uitzondering bevat op een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, het (...) inbreuken op het vrije verkeer van goederen slechts gedoogt, voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen;

dat ter zake van merken de commerciële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door valselijk van dit merk voorziene produkten te verkopen;

dat een belemmering van het vrije verkeer van goederen kan voortvloeien uit het bestaan, in een nationale wetgeving op het stuk van de industriële en commerciële eigendom, van bepalingen inhoudende dat het recht van de merkgerechtigde niet is uitgeput met het in het verkeer brengen van een produkt in een andere Lid-Staat onder bescherming van het merk, zodat de merkgerechtigde zich tegen de invoer in zijn eigen staat van het in een andere staat in het verkeer gebrachte produkt kan verzetten;

dat een dergelijke belemmering niet is gerechtvaardigd, wanneer het produkt in de Lid-Staat vanwaar het is ingevoerd, rechtmatig door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming op de markt is gebracht, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het merk of inbreuk daarop;

dat immers, indien de merkgerechtigde de invoer der beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht, zou kunnen verbieden, hij de mogelijkheid zou hebben de nationale markten af te grendelen en aldus de handel tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het merk voortvloeiende exclusieve recht te verzekeren" (arrest van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, Jurispr. 1974, blz. 1183, r. o. 7-11).

34 De artikelen 30 en 36 staan dus in de weg aan de toepassing van een nationale wet die de merkgerechtigde in de staat van invoer het recht geeft, zich te verzetten tegen de verhandeling van produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in de staat van uitvoer in het verkeer zijn gebracht. Dit zogeheten uitputtingsbeginsel sorteert effect, wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Verscheidene situaties

zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger.

35 Uit zowel de nationale als de communautaire rechtspraak zijn talrijke gevallen bekend, waarin het merk aan een dochtermaatschappij of aan een alleenvertegenwoordiger was overgedragen om die ondernemingen in staat te stellen, hun nationale markten tegen parallelle importen te beschermen door te profiteren van het feit, dat in sommige nationale rechtsorden op het punt van de uitputting van rechten een restrictieve opvatting werd gehuldigd.

36 De artikelen 30 en 36 maken dergelijke manipulaties van het merkenrecht onmogelijk, daar zij in de weg staan aan de toepassing van nationale wetten die de rechthebbende de mogelijkheid bieden, zich tegen invoer te verzetten.

37 In de bovenomschreven situaties (r. o. 34) brengt vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Zoals het Hof in het arrest HAG II verklaarde, dient het merk, om zijn rol te kunnen vervullen, 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 (r. o. 13). In alle bovengenoemde gevallen is er sprake van controle door een en dezelfde eenheid: het concern in het geval van produkten die door een dochtermaatschappij in het verkeer worden gebracht; de fabrikant in het geval van produkten die door de alleenvertegenwoordiger worden verhandeld, en de licentiegever in het geval van produkten die door een licentiehouder op de markt worden gebracht. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de produkten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. De herkomst die het merk moet garanderen, is dezelfde: zij wordt niet bepaald door de persoon van de vervaardiger, maar door het centrum van waaruit de vervaardiging wordt geleid (zie de toelichting bij het Benelux-Verdrag en de eenvormige wet, *Benelux Publikatieblad*, 1962-2, blz. 36).

38 Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de produkten en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. Een nationale wet die de licentiegever de mogelijkheid zou bieden, zich met een beroep op de slechte kwaliteit van de produkten van de licentiehouder tegen de invoer van die produkten te verzetten, zou derhalve wegens strijd met de artikelen 30 en 36 buiten toepassing moeten worden gelaten: indien de licentiegever de vervaardiging van produkten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. Is de vervaardiging van produkten binnen een zelfde concern gedecentraliseerd en vervaardigen de in de onderscheiden Lid-Staten gevestigde dochtermaatschappijen produkten waarvan de kwaliteit is aangepast aan de bijzonderheden van de desbetreffende nationale markt, dan zou een nationale wet op grond waarvan het een tot het concern behorende dochtermaatschappij zou zijn toegestaan, zich met een beroep op die kwaliteitsverschillen tegen de verhandeling op haar gebied van door een zustermaatschappij vervaardigde produkten te verzetten, eveneens buiten toepassing moeten worden gelaten. De artikelen 30 en 36 dwingen het concern, de consequenties van zijn keuze te dragen.

39 De artikelen 30 en 36 staan derhalve in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een produkt dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd.

De situatie waarin het beginsel „controle van het merk door een en dezelfde eenheid" is doorbroken als gevolg van overdracht van het merk voor slechts één of enkele van de Lid-Staten

40 Het probleem dat de vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf aan de orde stelt, is of bovenstaande beginselen ook gelden wanneer het merk voor slechts één of enkele van de Lid-Staten is overgedragen aan een onderneming die geen enkele economische band met de cedent heeft, en deze laatste zich, in de staat waar hij het merk heeft behouden, verzet tegen de verhandeling van produkten die door de cessionaris van het merk zijn voorzien.

41 Deze situatie moet scherp worden onderscheiden van die waarin de ingevoerde produkten afkomstig zijn van een licentiehouder of een dochtermaatschappij,

waaraan het merkrecht in de staat van uitvoer is overgedragen. Op zichzelf, dat wil zeggen zonder enige economische band tussen cedent en cessionaris, geeft de overdrachtsovereenkomst de cedent namelijk niet de middelen om de kwaliteit van de door de cessionaris in de handel gebrachte en van het merk voorziene produkten te controleren.

42 De Commissie heeft betoogd, dat het concern American Standard, door in Frankrijk het merk „Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties over te dragen aan een niet tot het concern behorende onderneming, stilzwijgend erin heeft toegestemd, dat die onderneming in Frankrijk van dat merk voorziene verwarmingsinstallaties in de handel brengt. Wegens die stilzwijgende toestemming zou het onmogelijk zijn om de verhandeling van verwarmingsinstallaties onder het overgedragen merk in Duitsland te verbieden.

43 Dit standpunt kan niet worden aanvaard. De aan elke overdracht inherente toestemming is niet dezelfde toestemming als die welke wordt vereist opdat het uitputtingsbeginsel effect sorteert. Daarvoor is nodig, dat de rechthebbende in de staat van invoer — al dan niet rechtstreeks — bevoegd is te bepalen, welke produkten in de staat van uitvoer van het merk kunnen worden voorzien, en de kwaliteit van die produkten te controleren. Deze bevoegdheid gaat evenwel teniet, indien hij de controle over het merk door een overdracht aan een derde die geen economische band met hem heeft, verliest.

44 Een afgrendeling van de markten indien een merk in twee Lid-Staten van de Gemeenschap in handen is van verschillende personen die geen enkele economische band met elkaar hebben, heeft het Hof reeds in het arrest HAG II aanvaard. Daar dat arrest betrekking had op een situatie waarin de eenheid van houderschap als gevolg van een sekwestratiemaatregel was verbroken, is echter betoogd, dat een en ander in geval van vrijwillige opsplitsing niet opgaat.

45 Dit standpunt kan niet worden aanvaard, daar het op gespannen voet staat met 's Hofs redenering in het arrest HAG II. In dat arrest begon het Hof met te beklemtonen, dat het merkrecht „een essentieel onderdeel (is) van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven" (r. o. 13).

Daarop memoreerde het de onderscheidende functie van het merk en, in een passage die in rechtsoverweging 37 van dit arrest reeds is aangehaald, de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat het merk die rol kan vervullen. Vervolgens overwoog het, dat bij het bepalen van de draagwijdte van het uitsluitend recht dat het specifieke voorwerp van het merk is, rekening moet worden gehouden met de functie van het merk (r. o. 14). Het beklemtoonde, dat in de hem voorgelegde zaak doorslaggevend was, dat de rechthebbende op het merk in de staat van invoer geen toestemming had gegeven voor het in de staat van uitvoer in de handel brengen van produkten die werden verhandeld door de onderneming die in de staat van uitvoer houder van het merk was (r. o. 15). Hieruit concludeerde het, dat vrij verkeer van de produkten afbreuk zou doen aan de wezenlijke functie van het merk: de consumenten zouden niet meer in staat zijn de oorsprong van het van het merk voorziene produkt vast te stellen, en de merkgerechtigde zou verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een slechte kwaliteit van een produkt, die hem op generlei wijze is aan te rekenen (r. o. 16).

46 Deze overwegingen gelden, zoals de Britse en de Duitse regering terecht hebben beklemtoond en zoals ook het Landgericht Düsseldorf in eerste aanleg heeft geoordeeld, ongeacht of de opsplitsing van het merk dat oorspronkelijk in handen was van één en dezelfde persoon, het gevolg is van een overheidshandeling dan wel van een contractuele overdracht.

47 IHT in het bijzonder heeft betoogd, dat de merkgerechtigde die zijn merk in één Lid-Staat overdraagt, terwijl hij het in de overige Lid-Staten behoudt, de consequenties moet aanvaarden van het feit, dat door die overdracht de onderscheidende functie van het merk wordt verzwakt. Door een overdracht die slechts voor een bepaald gebied geldt, zou de merkgerechtigde vrijwillig ervan afzien om als enige produkten van het betrokken merk in de Gemeenschap te verhandelen.

48 Dit argument faalt. Het gaat namelijk eraan voorbij, dat wegens het territoriale karakter van het merkenrecht de functie van het merk moet worden beoordeeld in relatie tot een bepaald gebied (r. o. 18 van het arrest HAG II).

49 Verder heeft IHT nog aangevoerd, dat de Franse dochtermaatschappij, Ideal-Standard SA zich in Frankrijk schikt in een situatie waarin produkten van verschil-

lende oorsprong (zoals verwarmingsinstallaties en sanitaire artikelen) op een en hetzelfde nationale grondgebied onder een identiek merk kunnen worden verhandeld. Het gedrag van de Duitse dochtermaatschappij van hetzelfde concern, die zich ertegen verzet dat in Duitsland verwarmingsinstallaties onder hetmerk „Ideal Standard" worden verhandeld, is volgens IHT dan ook onrechtmatig.

50 Dit argument kan evenmin worden aanvaard.

51 In de eerste plaats heeft de overdracht uitsluitend voor Frankrijk plaatsgevonden. Zou het betoog van IHT worden aanvaard, dan zou de overdracht van het recht voor Frankrijk uiteindelijk, zoals de Duitse regering heeft opgemerkt, tegelijkertijd een toestemming impliceren om het teken in Duitsland te gebruiken, terwijl overdrachten en licenties, gelet op het territoriale karakter van nationale merkrechten, altijd voor een bepaald gebied worden overeengekomen.

52 Nog belangrijker is echter, dat het op grond van het Franse recht, dat de in geding zijnde overdracht beheerst, geoorloofd is een merk voor slechts enkele van de produkten waarvoor het is ingeschreven, over te dragen, zodat gelijksoortige produkten van verschillende oorsprong op het Franse grondgebied onder hetzelfde merk kunnen circuleren, terwijl het Duitse recht, dat die merkoverdrachten voor slechts enkele produkten verbiedt, een dergelijk naast elkaar bestaan van merken tracht te vermijden. Aanvaarding van het betoog van IHT zou ertoe leiden, dat de in de staat van uitvoer geldende regeling ondanks het territoriale karakter van de betrokken rechten wordt uitgebreid tot de staat van invoer, waarvan het recht zich tegen een dergelijk naast elkaar bestaan van merken verzet.

53 Op grond van de overweging, dat een overdracht aan een cessionaris die geen enkele band met de cedent heeft, binnen een en hetzelfde gebied tot verschillende

oorsprongen zou leiden, in welk geval het om de functie van het merk te waarborgen, mogelijk zou moeten zijn om de uitvoer van produkten van de cessionaris naar het gebied van de cedent, en vice versa, te verbieden, zijn volgens de eenvormige regelingen, die dergelijke belemmeringen van het vrije goederenverkeer willen vermijden, overdrachten die slechts voor een deel van het gebied gelden, dat wordt bestreken door de bij deze regelingen ingevoerde merkrechten, nietig. Door het recht om over het merk te beschikken, aldus te beperken, garanderen die regelingen de eenheid van houderschap op het gehele grondgebied waarop zij van toepassing zijn, en verzekeren zij het vrije verkeer van het produkt.

54 Zo bepaalde de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, die eenmaking van het grondgebied van de drie staten op het stuk van het merkenrecht beoogde (toelichting, *Benelux Publikatieblad*, 1962-2, blz. 3 en 4), dat vanaf het moment van inwerkingtreding van die wet een merkrecht nog slechts voor de gehele Benelux kon worden verkregen (toelichting, *Benelux Publikatieblad*, 1962-2, blz. 14). Daarom is in die wet de bepaling opgenomen, dat merkoverdrachten die niet voor de gehele Benelux gelden, nietig zijn.

55 Ook eerdergenoemde verordening inzake het gemeenschapsmerk heeft een unitair merk gecreëerd. Behoudens bepaalde uitzonderingen (zie in dit verband artikel 106, inzake het verbod op het gebruik van gemeenschapsmerken, en artikel 107, inzake oudere rechten van plaatselijke betekenis), heeft het gemeenschapsmerk „dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen-of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk" (artikel 1, lid 2).

56 Anders dan de Beneluxwet, treedt het gemeenschapsmerkenrecht echter „niet in de plaats van het merkenrecht der Lid-Staten" (zie de vijfde overweging van de con-

siderans van de verordening). Het gemeenschapsmerk is slechts een merk naast de nationale merkrechten. Niets verplicht ondernemingen, een recht op een gemeenschapsmerk te verkrijgen (eveneens vijfde overweging). Bovendien kan het bestaan van eerder verkregen nationale rechten aan de inschrijving van een gemeenschapsmerk in de weg staan. Ingevolge artikel 8 van de verordening kan degene die in slechts één Lid-Staat houder van een merk is, zich namelijk verzetten tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk door iemand die in alle andere Lid-Staten over een nationaal merkrecht voor dezelfde of soortgelijke produkten beschikt. Deze bepaling kan niet aldus worden uitgelegd, dat zij in de weg staat aan de overdracht van nationale merken voor slechts één Lid-Staat of enkele Lid-Staten van de Gemeenschap. De verordening inzake het gemeenschapsmerk bepaalt dus niet, dat overdrachten van nationale merken voor slechts enkele staten van de Gemeenschap nietig zijn.

57 Een dergelijk rechtsgevolg kan niet bij wege van rechtspraak worden ingevoerd. De opvatting dat de nationale wettelijke regelingen, voor zover zij momenteel, gelet op de onafhankelijkheid van nationale merkrechten (zie r. o. 25 tot en met 32 van dit arrest), de geldigheid van merkoverdrachten voor het gebied waarop zij van toepassing zijn, niet afhankelijk stellen van de gelijktijdige overdracht van het merk voor de overige staten van de Gemeenschap, als maatregelen van gelijke werking moeten worden beschouwd die onder artikel 30 vallen en niet uit hoofde van artikel 36 gerechtvaardigd zijn, zou inhouden, dat aan de Lid-Staten een positieve verplichting wordt opgelegd, namelijk dat zij in hun respectieve wettelijke regelingen een voorschrift moeten opnemen volgens hetwelk overdrachten van nationale merken die slechts voor een deel van de Gemeenschap gelden, nietig zijn.

58 Het staat aan de gemeenschapswetgever om de Lid-Staten een dergelijke verplichting op te leggen middels een richtlijn krachtens artikel 100 A EG-Verdrag, aangezien de opheffing van door het territoriale karakter van nationale merken veroorzaakte belemmeringen noodzakelijk is voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt, dan wel om zelf het betrokken voorschrift rechtstreeks op te nemen in een krachtens dezelfde bepaling vastgestelde verordening.

59 Hieraan zij nog toegevoegd, dat wanneer van elkaar onafhankelijke ondernemingen merken overdragen op grond van een mededingingsregeling tot verdeling van de markten, het in artikel 85 neergelegde verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten van toepassing is, zodat overdrachten die als instrument van die mededingingsregeling worden ingezet, nietig zijn. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk terecht heeft opgemerkt, kan dit voorschrift — met de bijbehorende sanctie — echter niet automatisch op elke overdracht worden toegepast. Om een merkoverdracht te kunnen kwalificeren als een instrument van een door artikel 85 verboden overeenkomst, moeten de context ervan, de met de overdracht verbonden verbintenissen, de intentie van partijen en de toegezegde tegenprestatie worden onderzocht.

60 Gelet op het voorgaande moet op de vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf worden geantwoord, dat er geen sprake is van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming „Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van goederen onder de aanduiding „Ideal Standard" verzet.

Kosten

61 De kosten door de Duitse en de Britse regering 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 Oberlandesgericht Düsseldorf bij beschikking van 15 december 1992 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Er is geen sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming „Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van goederen onder de aanduiding „Ideal Standard" verzet.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Diez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 1994.

De griffier

R. Grass

De president

O. Due