van een produkt dat in een andere Lid-Staat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen.

Dit geldt ook 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.

Ook wanneer de betrokken rechten aan verschillende gerechtigden behoren, kan op de door een nationale wettelijke regeling gewaarborgde bescherming van industriële en commerciële eigendom geen beroep worden gedaan, wanneer de uitoefening dier rechten het voorwerp, het middel of het gevolg is van een ingevolge het Verdrag verboden mededingingsregeling.

2. Het is verenigbaar met de bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, dat een in een Lid-Staat gevestigde onderneming zich op grond van haar in die Staat wettelijk beschermde rechten op een merk en een handelsnaam verzet tegen de invoer van produkten van een onderneming uit een andere Lid-Staat, die overeenkomstig de wettelijke regeling van deze Staat zijn voorzien van een benaming die met het merk en de handelsnaam van eerstbedoelde onderneming kan worden verward, mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridisch of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten los van elkaar zijn ontstaan.

3. Het beroep van een onderneming op de gelijksoortigheid van uit verschillende Lid-Staten afkomstige produkten en het gevaar van verwarring van in de Staten wettelijk beschermde merken of handelsnamen, kan eventueel leiden tot toepassing van Gemeenschapsrecht, met name gelet op artikel 36, tweede zin, van het Verdrag. Na zich een oordeel te hebben gevormd over de gelijksoortigheid van de produkten en het gevaar van verwarring, dient de rechter over de hoofdzaak bovendien na te gaan of de uitoefening van rechten van industriële en commerciële eigendom in het gegeven geval een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten kan vormen.

In de zaak 119-75,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Bundesgerichtshof, in het aldaar aanhangig geding tussen

FIRMA TERRAPIN (OVERSEAS LTD., gevestigd te Bletchley, Buckinghamshire (Groot-Brittannië),

en

FIRMA TERRANOVA INDUSTRIE C. A. KAPFERER & CO., gevestigd te Freihung, Oberpfalz (Bondsrepubliek Duitsland),

inzake de uitlegging van de bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, met name de artikelen 30 en 36, in verband met het merkenrecht,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: R. Lecourt, President, H. Kutscher en A. O'Keeffe, Kamerpresidenten, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen en F. Capotorti, Rechters,

Advocaat-Generaal: H. Mayras
Griffier: A. Van Houtte

het navolgende

ARREST

Ten aanzien van de feiten

Overwegende dat de feiten van de zaak, het verloop van de procedure en de krachtens artikel 20 van het protocol betreffende 's Hofs statuut (EEG) ingediende schriftelijke opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt:

I — De feiten en de schriftelijke behandeling

De firma Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co (na te noemen Terranova) vervaardigt en verhandelt sedert 75 jaar kant-en-klaar pleister voor gevels („Fertigputz"). Zij is houdster van de navolgende, bij het Duitse merkenbureau ingeschreven merken: nr. 151654, woordmerk „Terra"; nr. 202309, samengesteld merk „Terra" met beeld; nr. 455061, woordmerk „Terra Fabrikate"; nr. 359464, samengesteld merk „Terranova" met beeld, en nr. 431118, woordmerk „Terranova" in een speciale letterschikking. Deze merken zijn ingeschreven voor een aantal bouwstoffen en bouwhulpstoffen. Als tak van industrie waarin de merken worden gebruikt, vermeldt het merkenregister „fabriek van droge kant-en-klaar mortel, bouwonderneming en handel in bouwmaterialen".

De firma Terrapin (Overseas) Ltd. (na te noemen Terrapin), gevestigd in Groot-Brittannië, vervaardigt en verkoopt geprefabriceerde huizen, die zij onder het merk „Terrapin" in de handel brengt. In de regel gaat het daarbij om bouwwerken van twee verdiepingen, die ter plaatse uit geprefabriceerde elementen in elkaar worden gezet. Ook voor bedoelde bouwwerken bestemde, samengestelde units dragen het merk „Terrapin".

In de Bondsrepubliek Duitsland treedt Terrapin zowel rechtstreeks onder eigen naam op als via haar dochterbedrijf Terrapin-Systembau Nordeuropa GmbH te Keulen.

In 1961 verzocht Terrapin het Duitse merkenbureau om inschrijving van het woordmerk „Terrapin". Het verzet daartegen van Terranova werd op 28 december 1962 door het merkenbureau afgewezen op grond dat er geen overeenstemming bestond tussen de merken „Terra" en „Terranova" enerzijds en „Terrapin" anderzijds.

Op een daartoe strekkend beroep van Terranova vernietigde het Bundespatentgericht bij uitspraak van 3 februari 1967

de beschikking van het merkenbureau en verbood de inschrijving van het merk „Terrapin"; de produkten die onder de merken „Terrapin" en „Terranova" in de handel werden gebracht, zouden gelijksoortig zijn en er zou gevaar van verwarring bestaan van het merk „Terrapin" met de merken „Terra" en „Terranova".

Op grond van de uitspraak van het Bundespatentgericht dagvaardde Terranova twee licentienemers van Terrapin, de firma's Terrapin-Vertrieb Bischoff en Engelbert Regnauer KG, voor het Landgericht en vervolgens voor het Oberlandesgericht te München. Bij arresten van 11 juli 1968 en 27 november 1969 verbood laatstgenoemde instantie de beide firma's bepaalde voor de bouw van prefab-huizen bestemde onderdelen van het woordmerk „Terrapin" te voorzien en aldus gemerkte produkten in de handel te brengen.

In 1968 vorderde Terranova voor het Landgericht te München dat het Terrapin zou worden verboden het woord „Terrapin" te gebruiken.

Harerzijds verzocht Terrapin het Landgericht te Keulen Terranova te verbieden zich nog langer te verzetten tegen het gebruik, door Terrapin, van haar handelsnaam en van het merk „Terrapin" voor prefab-huizen. Dit verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard op grond van relatieve onbevoegdheid van de beroepen instantie.

Op hoger beroep van Terrapin verwierp het Oberlandesgericht te Keulen bij arrest van 19 september 1969 de exceptie van relatieve onbevoegdheid en verwees de zaak terug naar het Landgericht. Ten aanzien van het bodemgeschil merkte het Oberlandesgericht op dat er met betrekking tot de door partijen vervaardigde en verhandelde produkten geen brancheverwantschap bestond en dat er geen werkelijk gevaar van verwarring van de merken was. Het proces voor het Landgericht te Keulen werd geschorst tot na de uitspraak in het te München aanhangige geding.

Na een langdurige bewijsprocedure verklaarde het Landgericht te München bij vonnis van 27 november 1972 de eis van Terranova ongegrond; het was van oordeel dat er geen gevaar bestond van verwarring van de merken „Terranova" en „Terrapin".

In tweede instantie wees het Oberlandesgericht te München bij arrest van 27 september 1973 de vordering van Terranova toe. Het verbood Terrapin in Duitsland de benaming „Terrapin" als handelsnaam of merk te gebruiken en veroordeelde haar tot vergoeding van alle door Terranova geleden en nog te lijden schade.

Terrapin stelde bij het Bundesgerichtshof beroep in tot revisie van laatstbedoeld arrest. Bij beschikking van 31 oktober 1975 heeft het Bundesgerichtshof het geding geschorst en krachtens artikel 177 EEG-Verdrag het Hof van Justitie verzocht om een prejudiciële uitspraak over de navolgende vraag:

„Is het met de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen (artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag) verenigbaar, dat een in Lid-Staat A gevestigde onderneming zich op grond van haar aldaar bestaande rechten op handelsnaam en merkrechten tegen de invoer van gelijksoortige goederen van een in Lid-Staat B gevestigde onderneming verzet, wanneer deze goederen in Staat B rechtmatig zijn voorzien van een handelsmerk dat met de handelsnaam en het merk die in Staat A voor de daar gevestigde onderneming beschermd zijn, kan worden verward, wanneer tussen beide ondernemingen geen betrekkingen bestaan, hun nationale merkrechten zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan (dus niet dezelfde oorsprong hebben) en er ook thans geen economische of juridische afhankelijkheden van niet-merkenrechtelijke aard tussen de ondernemingen bestaan?"

Volgens het Bundesgerichtshof heeft het Oberlandesgericht te München het recht niet geschonden door gevaar van verwarring en gelijksoortigheid van waren aan

te nemen. Naar Duits recht volgt hieruit dat het arrest van de rechter in hoger beroep moet worden bevestigd; krachtens haar rechten op merk en handelsnaam zou Terranova dus de invoer in de Bondsrepubliek Duitsland van bepaalde produkten die in een andere Lid-Staat rechtmatig van het merk „Terrapin" zijn voorzien, kunnen verhinderen.

Wat het Gemeenschapsrecht betreft, is evenwel twijfel mogelijk: de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag met betrekking tot merken die niet dezelfde oorsprong hebben, is nog onduidelijk en onzeker, aangezien het Hof van Justitie op dit punt nog geen beslissing heeft gegeven.

De beschikking van het Bundesgerichtshof is ter griffie van het Hof ingeschreven op 5 december 1975.

Krachtens artikel 20 van het protocol betreffende 's Hofs Statuut (EEG) zijn op 9 februari 1976 schriftelijke opmerkingen ingediend door de regering van het Koninkrijk België, op 12 februari door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, op 16 februari door de firma Terranova, op 18 februari door de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, op 19 februari door de regering van het Koninkrijk Denemarken, op 20 februari door de regering van de Franse Republiek, op 23 februari door de firma Terrapin en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, op 27 februari door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en op 3 maart 1976 door de Ierse Regering.

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 — Bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

De *firma Terrapin,* verzoekster in het hoofdgeding, memoreert vooreerst de voornaamste punten waarop partijen in het hoofdgeding commercieel van elkaar verschillen, en de verschillende processen waartoe het tussen hen bestaande geschil reeds aanleiding heeft gegeven; voorts stelt zij dat Terranova zich heeft schuldig gemaakt aan „verwatering" en misbruik van merkrechten. Zij wijst erop dat een bevestigend antwoord op de gestelde vraag zou betekenen dat zij noch onder het merk „Terrapin" noch onder haar handelsnaam Terrapin (Overseas) Ltd. prefab-huizen in Duitsland zou mogen invoeren en verhandelen. Dit zou neerkomen op een absoluut invoerverbod.

Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen zijn evenwel ingevolge artikel 30 EEG-Verdrag in beginsel tussen de Lid-Staten verboden. Ook de uitoefening van een aan een nationale wettelijke regeling ontleend recht om de verhandeling van bepaalde produkten te verbieden, is volgens 's Hofs rechtspraak in strijd met de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt; het is een maatregel van gelijke werking als bedoeld in artikel 30.

Als uitzondering op het verbod van maatregelen van gelijke werking zijn ingevolge artikel 36 die invoerbeperkingen toegelaten welke „gerechtvaardigd" zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Volgens 's Hofs rechtspraak tasten de artikelen 36 en 222 niet het bestaan van industriële en commerciële eigendomsrechten aan, maar kan de uitoefening van die rechten wel onder de verbodsbepalingen van het Verdrag vallen. In casu is dus het bestaan van Terranova's recht op haar handelsnaam en op het merk „Terranova" gewaarborgd, maar zij kan zich niet op artikel 36 beroepen om een met een bepaling of een grondbeginsel van het Verdrag strijdige uitoefening van die rechten te rechtvaardigen.

Een van de grondbeginselen van het Verdrag is dat produkten die zich in een

Lid-Staat in het vrije verkeer bevinden, in de gehele Gemeenschap vrij kunnen worden verkocht; daarom moet artikel 36 als uitzondering op dit beginsel eng worden uitgelegd. Deze uitzonderingsregeling is slechts van toepassing voor zover dit gerechtvaardigd is ter vrijwaring van specifieke rechten van industriële en commerciële eigendom.

Het gebruik van een merkrecht is gerechtvaardigd wanneer dit de rechthebbende beschermt tegen merkinbreuk door personen die geen enkele rechtstitel bezitten. De functie van een merk is dus enerzijds het gebruik ervan door personen of firma's die geen rechthebbende zijn, te beletten en aldus verwarring over de herkomst van de produkten te voorkomen, en anderzijds ervoor te zorgen dat de rechthebbende het slechts gebruikt om verwarring omtrent de herkomst te verhinderen en niet om iets te bereiken dat met het eigenlijke voorwerp van het recht op merk en handelsnaam niets van doen heeft. De tweede volzin van artikel 36 geeft twee voorbeelden van invoerbeperkingen die niet gerechtvaardigd zijn, aangezien ze geen verband houden met het specifieke voorwerp van het industriële eigendomsrecht: willekeurige discriminaties en verkapte beperkingen van de handel tussen de Lid-Staten.

In casu moet worden geconstateerd dat er geen werkelijk gevaar van verwarring bestaat tussen de handelsnaam en het merk „Terranova" enerzijds en het merk „Terrapin" en de handelsnaam Terrapin (Overseas) Ltd. anderzijds; de bescherming van het specifieke voorwerp van het merkrecht kan feitelijk dus niet zijn gediend met een invoerverbod voor „Terrapin"-produkten.

Bovendien laat Terranova een andere firma, de „Vereinigte Steinwerke" te Essen-Kupferdreh, ongemoeid, die inderdaad een identiek merk voor identieke waren gebruikt en aldus inbreuk maakt op het specifieke voorwerp van het industriële eigendomsrecht, terwijl zij in casu, waar het gaat om het gebruik van een sterk afwijkende benaming voor een volslagen andersoortig produkt, stelt dat er gevaar van verwarring bestaat.

Waar meer dan honderd firma's of personen in de Bondsrepubliek Duitsland het woord „Terra" als handelsnaam of merk in de bouwsector gebruiken, is het een willekeurige discriminatie om een onderdaan van een andere Lid-Staat in rechte aan te spreken wegens het gebruik van een handelsnaam en een merk die ook het element „Terra" bevatten. In werkelijkheid is het er Terranova geenszins om te doen verwarring van haar eigen produkten met die van Terrapin te voorkomen, maar haar bedrijf uit te breiden door de algemene vertegenwoordiging van Terrapin te verwerven. Dit doel is stellig niet het specifieke voorwerp van het merkenrecht. Dat Terranova niet bang is voor verwarring in vakkringen ten aanzien van de oorsprong van de door Terrapin vervaardigde prefabhuizen, blijkt wel uit het feit dat zij bereid is het gebruik van het litigieuze merk door Terrapin toe te staan op voorwaarde dat zij Terrapins algemene vertegenwoordiger in Duitsland wordt of Terrapin haar licentierechten betaalt. Terranova maakt zich daardoor schuldig aan een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten.

Wat de gemeenschapsrechtelijke aspecten betreft, geeft de wijze waarop het Bundesgerichtshof zijn vragen aan het Hof heeft geformuleerd, geen juist beeld van de zaak Terranova-Terrapin. Wanneer het erom gaat of invoerbeperkingen in overeenstemming zijn met artikel 36, doet het er niet toe of de produkten naar nationaal recht gelijksoortig zijn en of er gevaar van verwarring van benamingen bestaat; waar het op aankomt, is of invoerbeperkingen volgens het Gemeenschapsrecht gerechtvaardigd, dat wil zeggen noodzakelijk zijn, dan wel of één van de in artikel 36, tweede zin, bedoelde gevallen zich voordoet.

Het Hof van Justitie dient de beginselen aan te geven aan de hand waarvan moet

worden beslist op welke voorwaarden overeenkomstig artikel 36 EEG-Verdrag invoerbeperkingen, gebaseerd op nationale bepalingen ter bescherming van de industriële eigendom, naar Gemeenschapsrecht gerechtvaardigd kunnen zijn. Het Bundesgerichtshof heeft over het hoofd gezien dat artikel 36 als communautairrechtelijke bepaling naast het Duitse merkenrecht van toepassing is. Inzonderheid had het rekening moeten houden met de navolgende punten van Gemeenschapsrecht.

Het is onverenigbaar met de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen

- dat een merkhouder die in eigen land het gebruik van een identiek merk voor identieke produkten toelaat, de invoer uit een andere Lid-Staat verbiedt van niet-identieke produkten die van een slechts gedeeltelijk met het eigen merk of de eigen handelsnaam overeenstemmend merk of handelsnaam zijn voorzien;
- dat een merkhouder die in eigen land het gebruik toelaat van verscheidene merken en handelsnamen met een woordelement dat ook in zijn eigen merk of handelsnaam voorkomt en dat in de betrokken sector een gebruikelijke benaming is, een andere onderneming uit een andere Lid-Staat belet een merk of handelsnaam met hetzelfde woordelement te gebruiken, wanneer de betrokken produkten niet identiek, doch hoogstens brancheverwant zijn;
- dat een merkhouder in de zojuist beschreven situatie zijn vorderingen in rechte handhaaft, terwijl hij bereid is het beweerde gevaar van verwarring op de koop toe te nemen indien hij, in ruil voor het terugnemen van zijn klacht, in eigen land een aandeel krijgt in de zaken van de buitenlandse onderneming.

De verwijzingsbeschikking stelt twee alternatieve oplossingen voor, die kenmerkend zijn voor de twee tegenover elkaar staande extreme opvattingen. Tussenoplossingen zijn evenwel zeer wel denkbaar. Het Bundesgerichtshof is blijkbaar van mening dat de invoer van produkten uit Lid-Staat B moet worden verboden wanneer volgens de nationale rechter de in te voeren produkten naar nationaal recht van dezelfde soort zijn als de produkten die zijn voorzien van een in Lid-Staat A ingeschreven overeenstemmend merk, en de benamingen aanleiding kunnen geven tot verwarring. Het Gemeenschapsrecht zou er eerst aan te pas komen wanneer het ofwel om parallelimporten in de ruimste zin van het woord gaat, ofwel om produkten die zijn voorzien van een identiek merk met dezelfde oorsprong.

In de andere extreme opvatting kan een merkhouder in Lid-Staat A de invoer van produkten met een identiek merk uit Lid-Staat B slechts verbieden wanneer het merk in Lid-Staat B door een niet-rechthebbende is aangebracht. Deze opvatting vermijdt het gevaar dat het vrije goederenverkeer in de Gemeenschap ernstig wordt belemmerd doordat de nationale rechter de begrippen „gelijksoortige produkten" en „gevaar van verwarring al te ruim opvat.

In de onderhavige zaak wordt het Hof voor het eerst geconfronteerd met het probleem van merken die niet dezelfde oorsprong hebben en in verschillende Lid-Staten zijn ingeschreven en waarvan de nationale rechter meent dat ze aanleiding kunnen geven tot verwarring.

Bij de huidige stand van het recht moet de vraag of er gevaar van verwarring bestaat, door de nationale rechterlijke instanties worden beslist. Deze mogen daarbij evenwel niet alleen van hun nationaal recht uitgaan, doch dienen ook rekening te houden met artikel 36 EEG-Verdrag. In zoverre wordt de inhoud van de term „gevaar van verwarring" reeds door het Gemeenschapsrecht bepaald, zodat het Hof van Justitie er in het kader van artikel 177 uitlegging aan kan geven.

Er zijn nog andere mogelijkheden om te verzekeren dat gevallen waarin sprake is van gevaar van verwarring van woord- en

beeldmerken uit verschillende Lid-Staten, met inachtneming van gemeenschappelijke rechtsbeginselen kunnen worden beslist.

Op grond van rechtspraak van het Reichsgericht kan in casu worden vastgesteld dat er geen gevaar van verwarring bestaat, en zou dit toch het geval zijn, dan dient men zich daarbij neer te leggen omwille van het grondbeginsel van de vrijheid van economische activiteit in de gehele gemeenschappelijke markt.

Daar de term gevaar van verwarring binnen de Gemeenschap zeer verschillend wordt uitgelegd, is een harmonisatie van nationale rechtspraak op het gebied van het merkenrecht dringend gewenst.

Een oplossing door analogie is mogelijk met toepassing van het Engelse beginsel van „honest concurrent use", inhoudende dat het gebruik van identieke of overeenstemmende merken is toegestaan, wanneer deze, na aanvankelijk lange tijd door de respectieve rechthebbenden in aangrenzende gebieden te zijn gebruikt, eerst later met elkaar in botsing komen en een gevaar van verwarring doen ontstaan dat er oorspronkelijk niet was. Een andere oplossing kan worden gevonden in de wet van 30 juni 1959 betreffende de aansluiting van het Saargebied bij de Bondsrepubliek Duitsland; daarin is bepaald dat in geval van conflict onderscheidende elementen aan de merken moeten worden toegevoegd. Op communautair vlak kunnen geëigende maatregelen worden vastgesteld krachtens de artikelen 100-102 en 235.

Het Hof van Justitie dient de beginselen vast te stellen volgens welke de nationale rechter de in het geding a quo gerezen problemen in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht moet oplossen. Inzonderheid moet het Bundesgerichtshof erop worden gewezen dat

— bij een conflict tussen handelsnamen van verschillende oorsprong en uit verschillende Lid-Staten het verbod van een handelsnaam op grond van een eventueel gering gevaar van verwarring in strijd is met het gemeenschapsrechtelijke beginsel dat alle personen en firma's hun economische activiteit vrij in de gehele gemeenschappelijke markt kunnen uitoefenen, mits het gebruik van de betrokken handelsnaam niet door onbehoorlijke motieven is ingegeven;
— bij het onderzoek van de vraag betreffende het gevaar van verwarring van conflicterende merken of benamingen, naast het nationale recht (bij voorbeeld het probleem van de gelijksoortigheid van de produkten en het gevaar van verwarring) ook het Gemeenschapsrecht — met name de bepalingen van artikel 36 — in aanmerking moet worden genomen (bij voorbeeld de aspecten willekeurige discriminatie, verkapte beperking van de intracommunautaire handel, inbreuk op het specifieke voorwerp van het betrokken eigendomsrecht);
— indien de kennisnemende rechter bij het onderzoek van de hiervoor genoemde punten niet tot de conclusie komt dat beperking van de invoer van produkten uit Lid-Staat B niet gerechtvaardigd is en mitsdien in strijd met artikel 36, dient te worden nagegaan of, en zo ja welke, onderscheidende toevoegingen door de kennisnemende rechter moeten worden voorgeschreven, die volgens de beginselen van het Gemeenschapsrecht elk gevaar van verwarring van de benamingen uitsluiten.

De *firma Terranova,* verweerster in het hoofdgeding, merkt op dat het Hof van Justitie zich thans voor het eerst heeft uit te spreken over de fundamentele vraag of ingevolge de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen de in beginsel door artikel 36 gewaarborgde bescherming van rechten, voortvloeiende uit de nationale wetgeving betreffende merken en handelsnamen, dient te worden ontzegd in de talrijke gevallen waarin juridisch en economisch onafhankelijke ondernemingen uit andere Lid-Staten hun produkten onder een verwarringwekkende benaming van verschillende

oorsprong in de handel brengen in het gebied van de gerechtigde tot een nationaal merk of een handelsnaam. Zulk een rechtenconflict vraagt om een andere beoordeling dan de zaken die het Hof tot nu toe heeft beslist. Gezien de overwegingen van de verwijzingsbeschikking heeft het Bundesgerichtshof het onderhavige geding kennelijk willen aangrijpen om het Hof van Justitie gelegenheid te bieden zijn rechtspraak te preciseren, en wel in deze zin dat, althans binnen de in de prejudiciële vraag omschreven grenzen, de door het nationale recht geboden bescherming niet door de bepalingen van het Gemeenschapsrecht wordt aangetast; gezien de kritiek op bepaalde uitspraken van het Hof is deze precisering dringend geboden.

De vraag van het Bundesgerichtshof omschrijft op ondubbelzinnige wijze het voorwerp van het prejudiciële verzoek en dus ook de rechtsvragen waarover het Hof heeft te beslissen.

Wanneer in de verwijzingsbeschikking sprake is van een onderneming uit Lid-Staat A, die „zich verzet" tegen een invoer, dan wordt daarmee niet het optreden in rechte van de merkhouder bedoeld, maar het door de nationale instanties tot de onderneming uit Lid-Staat B gerichte verbod om gelijksoortige produkten onder een verwarringwekkend merk in Lid-Staat A in te voeren. Alleen dit is een „maatregel van gelijke werking" in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag.

Verder gaat het Bundesgerichtshof ervan uit dat de onderneming in Lid-Staat A zich tegen de invoer verzet op grond van haar in dat land bestaande rechten op merk en handelsnaam, terwijl het ten aanzien van de onderneming uit Lid-Staat B slechts aanneemt dat de produkten van deze onderneming daar rechtmatig van het merk zijn voorzien.

Voor wat de feiten van de zaak betreft, is het Hof van Justitie gebonden aan wat de verwijzende rechter daaromtrent heeft vastgesteld. Tot die feitelijke elementen behoren de gelijksoortigheid van de door beide firma's in het verkeer gebrachte produkten en het gevaar van verwarring van de door hen gebruikte tekens.

Evenmin mag het Hof van Justitie ingaan op de vraag of, en zo ja op welke wijze, het geldend maken van aan het nationale recht ontleende aanspraken op merk en handelsnaam vanwege de bescherming die daaraan door toepassing en uitlegging van de begrippen „gelijksoortigheid van produkten" en „gevaar van verwarring" in de nationale wetgeving en rechtspraak wordt verleend, aan de beginselen van artikelen 30-36 EEG-Verdrag raakt. Die begrippen worden uitsluitend door het nationale recht bepaald; zij hebben kennelijk geen gemeenschapsrechtelijke inhoud op grond waarvan het Hof van Justitie algemene beginselen voor de toepassing en uitlegging ervan door de nationale rechter zou kunnen opstellen.

Anders dan bij de voorheen bij het Hof aanhangig gemaakte zaken, gaat het hier voor het eerst om een geval van „normale" inbreuk op een merkrecht; met name gaat het om de bescherming van bestaande nationale rechten op een merk en een handelsnaam tegen de invoer en commercialisatie van gelijksoortige produkten die door een derde onder een verwarringwekkende benaming op de betrokken markt worden aangeboden. Door de merkhouder daartegen te beschermen, verwezenlijkt de nationale rechter de specifieke beschermende functie van het merk; invoerbeperkingen die binnen dit kader blijven, vinden hun rechtvaardiging in de bescherming van industriële eigendom, in de zin van artikel 36 van het Verdrag. Het nationale recht betreffende merken en andere tekens wordt beheerst door de gedachte dat in het belang van merkhouder en consument bescherming moet worden geboden tegen vergissingen betreffende de herkomst van produkten. Die bescherming moet altijd worden gegeven wanneer er door het gebruik van overeenstemmende aanduidin-

gen voor gelijksoortige produkten in de handel gevaar van verwarring ontstaat. Door de gelijksoortigheid van de produkten en het gevaar van verwarring aan te nemen heeft de nationale rechter de bescherming van het merk niet uitgestrekt tot buiten het specifieke voorwerp van de industriële eigendom. Er bestaat geen conflict tussen het beginsel van het vrije goederenverkeer en het nationale recht betreffende de industriële eigendom, want het toepassingsgebied van artikel 30 EEG-Verdrag vindt zijn begrenzing in het wezen, dat wil zeggen het specifieke voorwerp van de industriële eigendom en in het bijzonder van het nationale merkrecht.

Een andere benaderingswijze is om met afweging van de door het merkenrecht beschermde belangen vast te stellen onder welke voorwaarden het beginsel van het vrije goederenverkeer de door de Lid-Staten gewaarborgde bescherming van merken opzij zet, of van de andere kant bezien, onder welke voorwaarden een nationaal recht op een merk of een handelsnaam de volledige verwezenlijking van het vrije goederenverkeer in de Gemeenschap verhindert.

In dit verband valt op te merken dat het ontbreken van een gemeenschappelijke oorsprong de rechthebbende een veel sterker recht op een werkelijk onderscheidend merk voor zijn produkten in handen geeft dan wanneer hij zijn merk ooit zelf zou hebben opgesplitst of voor velerlei doeleinden zou hebben gebruikt.

De verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 30 EEG-Verdrag enerzijds, en de handhaving van nationale rechten van industriële eigendom anderzijds dient te geschieden met toepassing van het proportionaliteitsbeginsel, dat wil zeggen zonder daartoe middelen aan te wenden die in geen redelijke verhouding staan tot het beoogde doel. Men mag er dus niet van uitgaan dat het beginsel van het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap per se zwaarder moet wegen dan de belangen van merkhouders en consumenten.

Wanneer ook in casu het beginsel van het vrije goederenverkeer voorrang zou krijgen, ontneemt men met name de consumenten elke garantie omtrent herkomst of kwaliteit van de produkten. Identificatie en onderscheiding van produkten wordt nagenoeg onmogelijk wanneer meerdere ondernemingen in een en hetzelfde land verwarringwekkende merken mogen gebruiken. In de Gemeenschap zou dit leiden tot vervalsing van de mededinging. Een rechtspraak die het vrije goederenverkeer belangrijker acht dan de bescherming van de concurrentie, zou niet in overeenstemming zijn met het EEG-Verdrag; omdat beide doelstellingen even belangrijk zijn, moet men trachten ze met elkaar in evenwicht te brengen.

In werkelijkheid wordt het Terrapin geenszins verboden haar produkten in Duitsland in te voeren en in het verkeer te brengen, maar alleen om dit onder een verwarringwekkende benaming te doen. Artikel 30 beoogt de vrijheid van het goederenverkeer te verzekeren, maar het geeft niet het recht in de Gemeenschap produkten onder gelijk welke benaming te verhandelen. Het onderhavige conflict tussen twee verwarringwekkende benamingen uit verschillende Lid-Staten heeft geen beperking van het vrije goederenverkeer ten gevolge. Het recht van de merkhouder om het gebruik van verwarringwekkende benamingen voor gelijksoortige produkten te verbieden, heeft niet specifiek betrekking op buitenlandse produkten; het kan even goed tegen binnenlandse ondernemingen worden ingeroepen. Het feit dat degene die in strijd met de nationale wet en rechtspraak handelt, kan worden gedwongen zijn produkten te voorzien van een merk dat geen verwarring met binnenlandse produkten kan veroorzaken, is geen extra belemmering van het vrije goederenverkeer.

De vraag of degene die inbreuk maakt op een merk, onwettig of onrechtmatig handelt, kan slechts worden opgelost volgens het nationale recht van de gelaedeerde. Het Gemeenschapsrecht verschaft thans

nog geen enkel criterium voor onwettig of onrechtmatig merkgebruik; zolang er geen communautair merkenrecht is, moet de nationale rechter die vraag aan de hand van zijn eigen recht beantwoorden. Het is voor het Hof van Justitie niet mogelijk om uitsluitend uit de artikelen 30-36 van het Verdrag, uit de doelstellingen hiervan of zelfs uit de rechtsbeginselen die de Lid-Staten gemeen hebben, de voorwaarden af te leiden waaronder er naar Gemeenschapsrecht gevaar van verwarring bestaat tussen overeenstemmende benamingen uit verschillende Lid-Staten.

De feiten die aan het hoofdgeding ten grondslag liggen, vallen binnen het gebied ten aanzien waarvan 's Hofs rechtspraak er altijd van uit is gegaan dat een beroep op nationale merkenrechtelijke bescherming is toegelaten en door artikel 36 van het Verdrag wordt gerechtvaardigd; een rechtspraak die het toepassingsgebied van deze bepaling nog meer zou inperken, zou op ernstige en onoverkomelijke bezwaren stuiten.

De vraag van het Bundesgerichtshof moet derhalve bevestigend worden beantwoord.

De *regering van het Koninkrijk België* meent dat een merkhouder zich ingevolge artikel 36 van het Verdrag kan verzetten tegen invoer van gelijksoortige produkten van een onderneming uit een andere Lid-Staat, die daar gerechtigde is tot een overeenstemmend merk, wanneer er tussen beide ondernemingen geen enkele betrekking bestaat, hun merkrechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan en er tussen hen geen enkele economische of juridische afhankelijkheid van niet-merkenrechtelijke aard bestaat.

's Hofs rechtspraak sluit geenszins uit dat de merkhouder importen verhindert die verricht worden door personen met een vanaf het begin zelfstandige rechtstitel. Men heeft dan niet te doen met een geval van segmentering van de markt door middel van een privaat- of publiekrechtelijke maatregel: het merkenrecht wordt immers niet gebruikt om een bestaande eenheid te verbreken.

De wezenlijke functie van een merk is te waarborgen dat de van het merk voorziene produkten afkomstig zijn uit het bedrijf van de merkhouder. Enkele uitzonderingen daargelaten is het niet met dit specifieke object overeen te brengen dat meer dan één persoon het recht heeft hetzelfde merk in hetzelfde gebied te gebruiken: het recht op het merk is exclusief.

Op deze regel zijn door het Gemeenschapsrecht en het internationale merkenrecht enkele uitzonderingen aangebracht, bij voorbeeld voor het geval een merk door overdracht of licentie is opgesplitst. Ook in gevallen waarin geen sprake is van onderlinge afstemming tussen ondernemingen, is het volgens 's Hofs rechtspraak toelaatbaar dat produkten van merkhouders tussen wie geen juridische, financiële, technische of economische betrekkingen bestaan, in hetzelfde gebied worden verkocht wanneer de voor die produkten gebruikte merken dezelfde oorsprong hebben; deze leer dient echter niet te worden uitgebreid tot merken die *ab initio* onafhankelijk van elkaar zijn geweest. Een andere uitzondering volgt uit artikel 5, lid C (3), van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; deze bepaling laat het naast elkaar bestaan van identieke merken op een zelfde markt op bepaalde strikte voorwaarden toe.

Mededinging veronderstelt dat de consument met kennis van zaken een keuze kan maken uit de verschillende aangeboden produkten; daartoe moeten de aangeboden concurrerende produkten en diensten van een „identificatiemiddel" zijn voorzien, zodat het publiek ze kan herkennen en hun goede of slechte eigenschappen aan het bedrijf van oorsprong kan toeschrijven. Een merk kan slechts „identificatiemiddel" zijn dankzij de wettelijke garantie dat alleen de pro-

dukten van de rechthebbende onder dat merk worden verkocht. Als het merk zijn exclusiviteit verliest, kan het ook niet meer als identificatiemiddel dienen; daardoor wordt de mededinging van de ondernemingen vervalst en het publiek in verwarring gebracht. Zou 's Hofs bestaande rechtspraak ook gelden voor merken die niet dezelfde oorsprong hebben, dan zouden niet slechts de voorrechten die een merkhouder aan het nationale recht ontleent, worden ondergraven, maar zou ook de goede werking van de markt ernstig worden verstoord.

Om wille van de rechtszekerheid, de bescherming van het publiek en de billijkheid dient de merkhouder het recht te behouden tegen inbreuk op zijn merk op te komen.

Volgens de *regering van het Koninkrijk Denemarken* moet men bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een op het merkrecht gebaseerd invoerverbod in de eerste plaats uitgaan van de hoofdfunctie van een merk, te weten het onderscheiden van de verschillende producenten. Zowel consument als producent hebben belang bij de bescherming die het nationale recht aan het merk biedt; die bescherming is er dus niet alleen ten behoeve van industrie en handel, maar ook ten behoeve van het algemeen. Vanwege de specifieke betekenis van het merk laat artikel 36 EEG-Verdrag een op een merkrecht gebaseerd invoerverbod voor waren uit een andere Lid-Staat toe voor zover zulks noodzakelijk is om het merk zijn onderscheidend vermogen te doen behouden. Ontzegt men de individuele merkhouder het recht op te komen tegen de invoer van produkten van een onderneming waarmee hij geen juridische of economische relaties heeft, en die in een andere Lid-Staat rechtmatig van een identiek of verwarringwekkend merk zijn voorzien, dan wordt dat onderscheidend vermogen, dat wil zeggen de ziel zelf van het merk, ernstig aangetast.

Zoals het merk ertoe dient de produkten van verschillende fabrikanten op de markt te onderscheiden, zo is het de functie van de handelsnaam de ondernemingen in het bewustzijn van het publiek te identificeren; de gedachte die aan de bescherming van het merk ten grondslag ligt, staat dus ook achter de berscherming die het nationale recht aan de handelsnaam verleent.

De vraag van het Bundesgerichtshof moet mitsdien bevestigend worden beantwoord.

De *regering van de Bondsrepubliek Duitsland* wijst erop dat het probleem betreffende het gevaar van verwarring in de prejudiciële vraag niet aan de orde is gesteld. Overigens dient een bevestigend antwoord te worden gegeven op de vraag of de artikelen 30-36 in de algemene context van het EEG-Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat een onderneming in Lid-Staat A onder de in de prejudiciële vraag in abstracto omschreven voorwaarden de invoer van gemerkte produkten van een onderneming uit Lid-Staat B kan verbieden.

In casu heeft men niet te doen met een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30 EEG-Verdrag. Gelet op de op artikel 33, lid 7, van het Verdrag gebaseerde richtlijn van de Commissie nr. 70/50 van 22 december 1969 PB, nr. L 13/29 1970 moet worden vastgesteld dat de rechten die de merkhouder met betrekking tot ingevoerde produkten heeft, naar hun aard niet zijn „maatregelen, andere dan die welke zonder onderscheid op nationale en op ingevoerde produkten van toepassing zijn" (artikel 2 van de richtlijn), noch „maatregelen die een regeling inhouden voor het in de handel brengen van produkten ... en waarvan de invloed op het vrije goederenverkeer meer beperkend is dan hetgeen in het kader van een handelsregeling is beoogd" (artikel 3); deze invloed staat niet „in geen verhouding ... tot het nagestreefde doel" en de met het merk (of de handelsnaam) beoogde differentiatie of individualisering kan niet „door een ander

middel worden bereikt dat het handelsverkeer minder belemmert."

Maar hoe dan ook, zelfs indien artikel 30 van toepassing zou zijn, is het recht van de onderneming in Lid-Staat A om zich onder de in de prejudiciële vraag bedoelde omstandigheden te verzetten tegen invoer van gemerkte produkten van een onderneming uit Lid-Staat B, alleszins gerechtvaardigd in de zin van artikel 36 uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

Het beginsel van het vrije goederenverkeer, ter verwezenlijking waarvan het verbod van maatregelen van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in artikel 36 is opgenomen, behoort stellig tot de grondbeginselen van het Verdrag; de bevoegdheden die het recht van de Lid-Staten aan de houders van industriële eigendomsrechten toekent, zijn evenwel met dat beginsel verenigbaar voor zover zij tot het wezen van die rechten behoren en het „specifieke voorwerp" ervan vormen. In casu vloeit de bevoegdheid van de in Lid-Staat A gevestigde onderneming voort uit de wezensfunctie van het recht op de handelsnaam — differentiatie van de onderneming — en van het recht op het merk — differentiatie van produkten. Deze functie kan slechts behouden blijven, wanneer in het gebied waarvoor het merkrecht geldt, het gebruik van verwarringwekkende merken niet is toegestaan, of het nu gaat om gemerkte produkten die in het binnenland zijn vervaardigd en in de handel gebracht, dan wel om ingevoerde produkten met een overeenstemmend merk. Bovendien is het merkenrecht een uitstekend middel ter instandhouding van een eerlijke en doeltreffende mededinging; het bevordert de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt waarin de vrijheid van het handelsverkeer is gewaarborgd.

De bevoegdheid om de invoer van produkten met een identiek merk te verhinderen, behoort tot het wezen van het nationale merkrecht, doordat het de gelijke behandeling van binnenlandse en ingevoerde waren verzekert.

De bevoegdheid valt ook niet buiten het kader van de specifieke werking van dit recht; ze is niet in strijd met het proportionaliteitsbeginsel, gezien het aantal gevallen en hun betekenis voor de functionele werking van het merkenrecht vanuit het standpunt van de merkhouder en van de consument, gezien de duur van de geboden bescherming en de harmonische economische ontwikkeling van de Gemeenschap; ten slotte is ze ook noodzakelijk, aangezien hetzelfde doel niet kan worden bereikt met middelen die het handelsverkeer minder belemmeren.

Bedoelde bevoegdheid behoort aldus tot het wezen en het specifieke voorwerp van het merkrecht en is mitsdien overeenkomstig artikel 36, eerste zin, EEG-Verdrag gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Ze is ook niet een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede zin.

Uit een rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat ook wanneer een staat een economische eenheid vormt, het beginsel van de eenheid van de markt er niet toe behoeft te leiden dat de bevoegdheden van de houders van regionale merkrechten worden opzijgezet of verzwakt; a fortiori behoeft dit niet te leiden tot verzwakking van regionale rechten in een Gemeenschap die geen eenheidsstaat is. Het voorbeeld van het Benelux-merkenrecht laat zien dat zelfs de toepassing van een eenvormig merkenrecht tussen staten die een economische unie vormen, niet per se gepaard moet gaan met een beperking van bestaande nationale rechten.

Voor de totstandbrenging van een eenvormig Europees merkenrecht verdient een geleidelijk eenmakingsproces op initiatief van de belanghebbende ondernemingen de voorkeur boven een radicale

maatregel die het wezen van nationale rechten zou aantasten.

Bij zijn antwoord is het Hof van Justitie gebonden aan de feitelijke oordelen van het Bundesgerichtshof en aan de gestelde rechtsvragen, die als volgt zouden kunnen worden beantwoord:

„De bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer (artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag) moeten aldus worden uitgelegd, dat een onderneming in Lid-Staat A zich op grond van haar in die Staat bestaande rechten op een merk en een handelsnaam kan verzetten tegen de invoer van gelijksoortige produkten van een onderneming uit Lid-Staat B, wanneer die produkten in Lid-Staat B zijn voorzien van een benaming (merk of handelsnaam) waarop de in Lid-Staat B gevestigde onderneming weliswaar recht heeft, doch die in Lid-Staat A aanleiding kan geven tot verwarring met de handelsnaam van de daar gevestigde onderneming. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er tussen beide ondernemingen geen betrekkingen van welke aard ook bestaan en hun nationale merkrechten afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan."

De *regering van de Franse Republiek* wijst erop dat de onderhavige zaak op twee belangrijke punten van de vroegere verschilt: de merken zijn niet identiek, maar geven slechts aanleiding tot verwarring — aldus de onaantastbare feitelijke vaststelling van de rechter in het hoofdgeding — en, belangrijker nog, zij zijn vanaf hun ontstaan volkomen onafhankelijk geweest. De uitspraak van het Hof zou belangrijke consequenties kunnen hebben voor het bestaan van de nationale stelsels van merkenbescherming en daarmee vooruitlopen op de schepping van een Europees merk; met het probleem van het conflict tussen twee rechtsnormen, namelijk het merkenrecht en de regel van het vrije verkeer, staat in werkelijkheid de economische functie van het merk ter discussie.

Wat de inhoud van het merkrecht betreft, gaat het juridisch gezien om de vraag of het ook inhoudt dat men elk (onbevoegd) gebruik van dat merk op het betrokken grondgebied en in het bijzonder het in de handel brengen van het aldus gemerkte produkt kan verhinderen, dan wel of men slechts kan verbieden dat dat merk in dat gebied op het produkt wordt aangebracht. Het Hof heeft eerder beslist dat het gebruik van een merkrecht niet per se een verpakte beperking van het vrije goederenverkeer is; aan deze uitlegging moet worden vastgehouden, behoudens dat men zich dient af te vragen of het merkrecht moet bestaan in het land waar het merk wordt aangebracht, of in het land waar het gemerkte produkt in het verkeer wordt gebracht. Het eerste alternatief moet worden verworpen: wanneer invoer van een produkt dat in het buitenland rechtmatig, doch zonder toestemming van de merkhouder in het invoerende land van het merk is voorzien, niet als merkinbreuk wordt beschouwd, zou de aan de merkhouder toekomende bescherming aanzienlijk worden beperkt. Het beginsel van het vrije goederenverkeer geldt stellig voor authentieke produkten die van het overeenkomstige authentieke merk zijn voorzien; gaat men evenwel verder, dan ondergraaft men de nationale stelsels van merkenbescherming en brengt men de daardoor gewaarborgde rechten in gevaar.

De functie van het merk is in de eerste plaats indentificatie van de produkten of diensten van een onderneming mogelijk te maken, ze in verband te brengen met een produktie- of handelsonderneming en ze van die van de concurrenten te onderscheiden. Deze functie is zowel in het belang van de merkhouder als van de consument; wanneer op een markt gelijksoortige produkten onder identieke of overeenstemmende merken worden aangeboden, dreigt dus zowel de concurrentie- als de waarborgfunctie van het merk te worden verzwakt.

Het belang van de eenheid van de gemeenschappelijke markt kan voorrang hebben en het naast elkaar bestaan van merken worden toegestaan wanneer de

gerechtigde tot die merken een en dezelfde persoon is of wanneer er tussen de verschillende gerechtigden een economische relatie bestaat, die een echte controle op de kenmerken van het produkt mogelijk maakt. Is die relatie er niet, dan kan het vrije goederenverkeer schadelijk zijn voor de producenten en handelaars die het merk gebruiken om de markt te penetreren, en verwarring veroorzaken bij de consumenten.

Indien een actie wegens merkinbreuk onmogelijk wordt wanneer het merk in een ander land van de Gemeenschap rechtmatig is aangebracht, zou het merkenrecht praktisch volledig inhoudsloos worden. Een dergelijk stelsel zou immers zowel binnen de Gemeenschap als daarbuiten een uitlokking zijn tot bedrieglijke praktijken. Als het merk niet meer voldoende bescherming biedt, zal het steeds meer gaan verwateren en ten slotte zou men nog slechts bescherming kunnen vinden in een actie wegens oneerlijke concurrentie, wat rechtens een stap terug zou zijn en een beperking van de economische zekerheid. Zo een verslechtering van de situatie zou voor het werk aan een Europees merk nadelig zijn en dit in een richting kunnen leiden die niet door iedereen wenselijk wordt geacht.

De artikelen 30 en 36 kunnen derhalve niet aldus worden uitgelegd, dat zij een onderneming in Lid-Staat A het recht ontzeggen om, krachtens haar recht op een merk en een handelsnaam, op te komen tegen de invoer van gelijksoortige produkten uit land B, die in dit land rechtmatig zijn voorzien van een merk dat aanleiding kan geven tot verwarring met de in land A beschermde benamingen, wanneer er geen betrekkingen bestaan tussen de beide ondernemingen en de conflicterende rechten afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

Volgens de *Ierse Regering* moet de gestelde vraag worden beantwoord als volgt:

„Het is niet in strijd met de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer (artikelen 30-36 EEG-Verdrag) wanneer een onderneming in Lid-Staat A, krachtens haar daar bestaande rechten op een merk en een handelsnaam, zich verzet tegen de invoer van gelijksoortige produkten van een onderneming uit Lid-Staat B, wanneer die produkten rechtmatig zijn voorzien van een merk dat aanleiding kan geven tot verwarring met het merk en de handelsnaam die in land A ten behoeve van de daar gevestigde onderneming zijn beschermd, wanneer er tussen de beide ondernemingen geen band bestaat en hun rechten op het merk afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan (niet dezelfde oorsprong), en wanneer er thans ook geen economische of juridische afhankelijkheden tussen de beide ondernemingen bestaan."

De wettelijke regelingen van de Lid-Staten betreffende de industriële en commerciële eigendom beogen niet slechts het in het leven roepen van merkrechten, maar ook de bescherming van het publiek. Deze bescherming wordt bereikt door de merkhouder exclusieve rechten toe te kennen en het gebruik van misleidende of verwarringwekkende merken te verbieden. Hiermee wordt een belang van de gehele Gemeenschap gediend en bij de uitlegging van de verdragsbepalingen betreffende de industriële en commerciële eigendom moet dan ook redelijkerwijze worden aangenomen dat dat ook de opvatting van de ondertekenaars van het Verdrag is geweest.

De uitoefening van de aan merkhouders toegekende rechten beperkt geenszins het vrije verkeer van goederen die van een merk zijn voorzien. Zo vormt het feit dat Terranova haar rechten uitoefent, voor Terrapin geen belemmering om prefab-huizen in Duitsland te importeren, maar alleen om daarbij gebruik te maken van de benaming „Terrapin".

De feitelijke omstandigheden van deze zaak wijzen er niet op dat uit het Verdrag voortvloeiende rechten zouden zijn geschonden, of dat iets is gedaan wat in strijd is met de doelstellingen van het

Verdrag. Daarentegen zou een antwoord dat de rechten van Terranova beperkt, wel met die doelstellingen in strijd zijn.

Een ontkennend antwoord op de gestelde vraag zou slechts kunnen berusten op een uitlegging die niet in overeenstemming is met de bedoeling van de opstellers van het Verdrag.

Ook de *regering van het Koninkrijk der Nederlanden* acht het door het Hof in te nemen standpunt van beslissende betekenis voor het voortbestaan van het merkenrecht in zijn voor producent en consument gewichtige maatschappelijke functie.

De essentie van het uitsluitend recht op een merk is volgens 's Hofs rechtspraak hierin gelegen, dat het merk de oorsprong van het produkt aanduidt, waardoor de merkhouder in staat wordt gesteld tegenover derden zijn economische positie te beschermen, welke hij door zijn financiële, technische en commerciële inspanning heeft bereikt, en dat het de consument de mogelijkheid geeft het produkt, aan de eigenschappen waaraan hij belang hecht, te herkennen. In casu vindt de uitoefening van het merkrecht haar rechtvaardiging in het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële eigendom vormen. Volgens 's Hofs uitlegging van artikel 36 vormen de regels betreffende het vrije verkeer van goederen daarvoor geen beletsel.

Door absolute voorrang te geven aan de eenheid van de markt zouden de belangen van merkhouders en consumenten op onaanvaardbare wijze worden geschaad, hetgeen geen zinvolle wijze zou zijn om die eenheid en het vrije goederenverkeer te verwezenlijken; deze benadering zou integendeel de deur openzetten voor concurrentievervalsing en misleiding van het publiek.

De uitoefening van merkrechten kan stellig een zekere belemmering voor het vrije goederenverkeer binnen de gemeenschappelijke markt opleveren. De oplossing kan alleen in een communautaire merkenregeling worden gevonden, ofschoon ook deze niet in alle opzichten bevredigend zal kunnen zijn.

Wat de uitoefening van rechten door de rechthebbende op een handelsnaam betreft, zij opgemerkt dat het vrijelijk circuleren in een territoir van produkten waarop een aanduiding voorkomt die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam waarop een ander in dat territoir recht heeft, de onderscheidende kracht van die handelsnaam kan aantasten en daarmee het recht op die handelsnaam onmiddellijk kan bedreigen. Op grond van artikel 36 kan de gerechtigde tot de handelsnaam zijn rechten uitoefenen op de wijze als in de vraag van het Bundesgerichtshof beschreven.

Volgens de *regering van het Verenigd Koninkrijk* moeten de bepalingen van het Verdrag in beginsel aldus worden uitgelegd, dat degene die onder de wetgeving van een Lid-Staat gerechtigd is tot een merk, in die Lid-Staat de verkoop kan verhinderen van een produkt voorzien van een identiek merk of van een merk dat op verwarringwekkende wijze met het zijne overeenstemt, zelfs wanneer dat merk in het land van oorsprong rechtmatig is aangebracht.

Het doel van merkrechten is de produkten van een handelaar te onderscheiden van die van andere, en niet om een afscherming van de markt mogelijk te maken; het merk dient zowel het belang van de handelaar als dat van de consument.

De vraag of er in Duitsland gevaar van verwarring tussen twee merken bestaat, staat uitsluitend ter beoordeling van de Duitse rechterlijke instanties. Het punt van discriminatie of van verkapte beperking in de zin van artikel 36, laatste zin, komt slechts aan de orde indien het Duitse recht wezenlijk discriminerend ten opzichte van buitenlanders zou zijn;

maar hierover gaat de aan het Hof voorgelegde vraag niet.

In 's Hofs rechtspraak wordt onderscheid gemaakt tussen het bestaan van industriele eigendomsrechten en de uitoefening ervan. Wanneer het echter verboden zou zijn op grond van een merkrecht op te komen tegen de invoer van uit een volkomen onafhankelijke bron stammende waren, zou men het recht zelfs aantasten. In casu is daarom geen redelijk onderscheid mogelijk tussen het recht en de uitoefening ervan. Er valt ook geen enkele goede reden te bedenken waarom een buitenlandse concurrent in een land produkten zou mogen invoeren die voorzien zijn van een daar beschermd merk. De invoer op zich is geenszins verboden. De uitoefening van het merkrecht, zonder welke het wezen van de industriële eigendom verloren zou gaan, is ook mogelijk zonder maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen voor de betrokken produkten.

Een ontkennend antwoord op de gestelde vraag zou de nationale instanties, die elk in hun eigen land een eerlijke concurrentie trachten te verzekeren, in moeilijkheden brengen; merken zouden hun waarde verliezen, reeds lang bestaande commerciële verhoudingen zouden worden verstoord en de consumenten misleid of in verwarring gebracht kunnen worden. De exclusiviteit van een merk zou slechts door registratie in elke Lid-Staat afzonderlijk gewaarborgd zijn: een onzinnige en uiterst kostbare consequentie. Een ontkennend antwoord zou ook tal van bestaande rechten te niet dreigen te doen op een moment waarop een communautair merkenstelsel nog ontbreekt, en de totstandbrenging van een Europees merkenverdrag in gevaar kunnen brengen.

Het is eveneens van algemeen belang dat de Lid-Staten volledig de mogelijkheid behouden toezicht uit te oefenen op firma- en handelsnamen en dat ondernemingen kunnen optreden tegen pogingen van derden zich hun juridische identiteit toe te eigenen. Deze rechten zijn noodzakelijk en volkomen verenigbaar met de artikelen 30 en 36. Het enige voorbehoud ten deze moet zijn dat de Staten en ondernemingen hun rechten uitoefenen zonder te discrimineren naar nationaliteit.

De vraag aan het Hof van Justitie dient mitsdien bevestigend te worden beantwoord: de artikelen 30 en 36 van het Verdrag verbieden een onderneming in Lid-Staat A niet op grond van haar handelsnaam en merkrecht op te komen tegen de invoer van gelijksoortige produkten van een onderneming uit Lid-Staat B, die van een in Lid-Staat B weliswaar rechtmatig aangebracht, doch verwarringwekkend merk zijn voorzien.

Na een overzicht van de feitelijke elementen van het hoofdgeding, de hoofdpunten van de vragen van het Bundesgerichtshof, de betrokken Duitse bepalingen betreffende merken en handelsnaam en de rechtspraak van het Hof inzake de industriële en commerciële eigendom, wijst de *Commissie van de Europese Gemeenschappen* erop dat artikel 36 EEG-Verdrag, als afwijking van het in artikel 30 vervatte verbod van kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking, slechts die beperkingen van het vrije goederenverkeer toelaat, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen.

Uitgangspunt van de prejudiciële vraag is het eventuele conflict tussen het nationale recht betreffende de commerciële eigendom met beperkte territoriale werking en het Gemeenschapsrecht, dat alleen door eenvormige toepassing in alle Lid-Staten doeltreffend kan zijn en voorrang heeft op het nationale recht. Het gaat erom het evenwicht te vinden tussen drie soorten algemene belangen: het beginsel van de eenheid van de gemeenschappelijke markt, het belang van de houders van overeenstemmende of verwarringwekkende merken en het belang

van de consumenten om door fabrieksmerken juist te worden voorgelicht en niet te worden misleid.

Aan het beginsel van de eenheid van de gemeenschappelijke markt zou volledig recht worden gedaan indien houders van identieke of verwarringwekkende merken van verschillende oorsprong de bevoegdheid werd ontzegd om de invoer van produkten die in een andere Lid-Staat rechtmatig van het betrokken merk zijn voorzien, te beletten. De beperking van de nationale merkrechten wordt dan gecompenseerd door de uitbreiding van de markt waartoe de houders van de identieke of verwarringwekkende merken dan toegang hebben.

Een voorbeeld van een dergelijke oplossing vindt men in het Britse merkenrecht, waarin minder belang wordt gehecht aan het prioriteitsbeginsel dan aan „honest concurrent use". Hierdoor kunnen onder bepaalde omstandigheden identieke of verwarringwekkende merken binnen dezelfde rechtsorde naast elkaar blijven bestaan. Het bestaan van zo een regel, die in een nationale rechtsorde eenvormig wordt toegepast, is evenwel één ding; hem via het Gemeenschapsrecht bindend voorschrijven voor negen verschillende nationale rechtsorden, is iets anders.

Voor een antwoord op de prejudiciële vraag dient men uit te gaan van artikel 36. Het Hof moet beslissen in welke gevallen de uit de territoriale exclusiviteit van een merk voortvloeiende beperking van het vrije goederenverkeer noodzakelijk is ter bescherming van het wezen en het specifieke voorwerp van het merk.

Volgens 's Hofs rechtspraak is het specifieke voorwerp van het merk te onderscheiden tussen de produkten van verschillende fabrikanten en de consumenten te attenderen op de herkomst van de produkten; de functie van het merkenrecht is dat onderscheid en die informatie betreffende de herkomst mogelijk te maken. Waar die functie niet werd bedreigd of door omstandigheden toch niet kon worden verwezenlijkt, heeft het Hof consequent het beroep op de territoriale werking van het nationale merkrecht afgewezen en het beginsel van het vrije goederenverkeer tot gelding gebracht.

Met het oog op deze rechtspraak moet bevestigend worden geantwoord op de vraag of het ter bescherming van het specifieke voorwerp van een merk volgens artikel 36 gerechtvaardigd is het vrije goederenverkeer te beperken wanneer de houder van een merk van verschillende oorsprong zich verzet tegen de invoer van waren uit een andere Lid-Staat, die daar rechtmatig zijn voorzien van een merk dat met het zijne kan worden verward. In zo'n geval is niet voldaan aan de voorwaarden op grond waarvan het Hof in zijn vroegere arresten de uitzonderingsbepaling van artikel 36 niet heeft toegepast; het is dan gerechtvaardigd en noodzakelijk doorslaggevend belang toe te kennen aan de onderscheidende en voorlichtende functie die het specifieke voorwerp van het merk is. Houders van verwarringwekkende merken kunnen terecht opmerken dat zij de klantenkring die in het produkt met hun merk geïnteresseerd is, volkomen onafhankelijk hebben opgebouwd; de consumenten van hun kant hebben het recht niet te worden misleid omtrent de herkomst van de produkten. Deze belangen, die rechtstreeks verband houden met de functie van het merk, moeten vóór het belang gaan dat de Gemeenschap bij het vrije goederenverkeer heeft. De afwijkingsbepaling van artikel 36 houdt reeds rekening met deze afweging van de eisen van het vrije goederenverkeer enerzijds en de bescherming van nationale merkrechten anderzijds.

Deze conclusie lijkt wellicht weinig bevredigend. Zolang er immers slechts nationale merkrechten naast elkaar bestaan, zal op het gebied van het merkenrecht de eenheid van de gemeenschappelijke markt niet volledig kunnen worden verwezenlijkt. Hieruit blijkt wel hoe noodzakelijk het is tot een communautair merkenrecht te komen.

Het Hof moet voorts antwoord geven op de vraag of in de omstandigheden van het geval de verdragsbepalingen inzake het vrije goederenverkeer zich verzetten tegen uitoefening van het recht op de handelsnaam.

De op dit recht gebaseerde aanspraak van Terranova zou slechts zelfstandige betekenis hebben indien zij krachtens de bepalingen betreffende het vrije goederenverkeer haar merkrecht niet zou kunnen uitoefenen; aangezien dit volgens de Commissie niet het geval is, schijnt het niet strikt noodzakelijk op dit tweede punt in te gaan.

Maar hoe dit zij, bij het merkrecht en het recht op de handelsnaam gaat het om exclusieve rechten met een goeddeels vergelijkbare beschermende functie. Voor de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de handelsnaam of de firmanaam gelden dezelfde beoordelingscriteria als het Hof voor andere industriële en commerciële eigendomsrechten en inzonderheid voor het merkrecht heeft ontwikkeld. Waar het erom gaat vast te stellen of beperking van het vrije goederenverkeer gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van het wezen of het specifieke voorwerp van het exclusieve recht, moet die beoordeling bij rechten die zo nauw verwant zijn als het recht op de handelsnaam en het merkrecht, wel tot dezelfde conclusie leiden wanneer het merk zoals in casu ook in de handelsnaam voorkomt.

Er zij met nadruk op gewezen dat de door het Bundesgerichtshof vastgestelde feitelijke elementen wat het Gemeenschapsrecht betreft nog wel meer uitleggingsproblemen doen rijzen dan in feite in de prejudiciële vraag aan de orde zijn gesteld. Zo gaat het Bundesgerichtshof er onder meer reeds van uit dat de door partijen gefabriceerde en in het verkeer gebrachte produkten gelijksoortig zijn en dat hun handelsnamen alsmede de merken „Terra" en „Terranova" enerzijds en „Terrapin" anderzijds gevaar van verwarring opleveren. Het is echter de vraag of dit uitgangspunt wel in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht; inzonderheid is ernstig voorbehoud op zijn plaats tegenover de opvatting dat de beginselen van het merkenrecht en het recht betreffende de handelsnaam voor zover het gevaar van verwarring en gelijksoortigheid van produkten betreft, uitsluitend door het recht van de Lid-Staten worden bepaald. Gevaar van verwarring en gelijksoortigheid van produkten zijn centrale begrippen van het merkenrecht en het recht betreffende de handelsnaam; ze vormen zelfs de essentie ervan. De beginselen aan de hand waarvan in de rechtsorden der Lid-Staten deze begrippen worden omschreven en de beschermingsomvang van het nationale merkenrecht wordt vastgesteld, hebben directe consequenties voor het vrije goederenverkeer: voor zover ze de intracommunautaire handel beïnvloeden, moeten ze vanuit het Gemeenschapsrecht worden beoordeeld. Er kan geen sprake van zijn de nationale rechtsstelsels, die onderling aanzienlijk kunnen verschillen, zonder enig voorbehoud toe te passen; bij de bescherming van rechten zou dan geen rekening worden gehouden met de doelstellingen en rechtsbeginselen van de gemeenschappelijke markt, waardoor de eenvormige toepassing van het Gemeenschapsrecht in gevaar zou worden gebracht. De vaststelling en beoordeling van die beginselen kan niet worden overgelaten aan de wetgever en de rechterlijke en administratieve instanties van elke Lid-Staat afzonderlijk, maar dient integendeel te geschieden op basis van gemeenschapsrechtelijke criteria, waarover het Hof van Justitie in het kader van artikel 36 heeft te oordelen. Natuurlijk behoeft het Hof niet te onderzoeken of handelsnamen en merken geacht moeten worden in de praktijk al dan niet verwarring te wekken; het moet echter wel de beginselen omschrijven waarop die beoordeling gebaseerd dient te zijn.

In dit verband valt te bedenken dat de vraag of merken verwarringwekkend zijn dan wel voor gelijksoortige waren worden gebruikt, op communautair vlak een nieuwe dimensie verkrijgt. In een ge-

meenschappelijke markt, die wordt gekenmerkt door handelsverkeer tussen verscheidene Lid-Staten en door het naast elkaar bestaan van negen verschillende merkenregelingen, kunnen tal van conflicten ontstaan. Naar Gemeenschapsrecht moeten de beginselen waarmee het begrip gevaar van verwarring wordt omschreven, worden teruggebracht tot hetgeen minimaal noodzakelijk is om de bescherming van nationale merkrechten te kunnen waarborgen.

De onderhavige zaak biedt een voorbeeld van de aanzienlijke beschermingsomvang van het Duitse recht voor merken en andere benamingen. Met name de door de rechtspraak ontwikkelde criteria met betrekking tot het gevaar van verwarring en de gelijksoortigheid van produkten hebben de door het merkenrecht en het recht betreffende handelsnamen geboden bescherming belangrijk uitgebreid; in de andere Lid-Staten worden die criteria soms niet toegepast of minder ruim opgevat.

Anderzijds beschermt het Gemeenschapsrecht merken en handelsnamen slechts voor zover het specifieke voorwerp ervan dat vereist; van een zo ruime bescherming als door het Duitse recht wordt geboden, kan niet worden gezegd dat ze noodzakelijk is.

In casu moet worden vastgesteld dat de te vergelijken produkten zo sterk verschillen, dat het wezenlijke doel van het merkenrecht — bescherming van de merkhouders tegen verwarring en voorkoming van misverstand bij het publiek omtrent de herkomst van de waren — niet in gevaar zou komen wanneer gelijksoortigheid niet aanwezig werd geacht.

Op de vraag van het Bundesgerichtshof moet mitsdien worden geantwoord dat de bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije goederenverkeer (artikelen 30 en 36) zich in het onderhavige geval niet verzetten tegen uitoefening van het merkrecht en het recht op de handelsnaam. Daarbij dient evenwel te worden opgemerkt dat de criteria om vast te stellen of merken en handelsnamen verwarringwekkend en produkten gelijksoortig zijn, naar Gemeenschapsrecht moeten worden beoordeeld en dat het gevaar van verwarring en de gelijksoortigheid van produkten naar Gemeenschapsrecht slechts in zoverre kunnen worden aangenomen als noodzakelijk is voor de bescherming van het specifieke voorwerp van die exclusieve rechten.

III — Mondelinge behandeling

Verzoekster in het hoofdgeding Terrapin, ten deze vertegenwoordigd door M. Röttger, advocaat te Keulen; verweerster in het hoofdgeding Terranova, ten deze vertegenwoordigd door O. C. Brändel, advocaat te Karlsruhe, en professor F. K. Beier; de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, ten deze vertegenwoordigd door E. Bülow, Ministerialdirigent op het Bondsministerie van Justitie; en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ten deze vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur E. Zimmermann, hebben ter terechtzitting van 5 mei 1976 mondelinge opmerkingen gemaakt en vragen van het Hof beantwoord.

De Advocaat-Generaal heeft ter terechtzitting van 25 mei 1976 conclusie genomen.

Ten aanzien van het recht

1 Overwegende dat het Bundesgerichtshof bij beschikking van 31 oktober 1975, ingekomen ter griffie van het Hof op 5 december daaropvolgende, krachtens artikel 177 EEG-Verdrag de navolgende vraag heeft gesteld betreffende de

verhouding tussen de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en de door de nationale wettelijke regeling aan het merkrecht en het recht op de handelsnaam geboden bescherming.

„Is het met de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen (artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag) verenigbaar, dat een in Lid-Staat A gevestigde onderneming zich op grond van haar aldaar bestaande rechten op handelsnaam en merkrechten tegen de invoer van gelijksoortige goederen van een in Lid-Staat B gevestigde onderneming verzet, wanneer deze goederen in Staat B rechtmatig zijn voorzien van een handelsmerk dat met de handelsnaam en het merk die in Staat A voor de daar gevestigde onderneming beschermd zijn, kan worden verward, wanneer tussen beide ondernemingen geen betrekkingen bestaan, hun nationale merkrechten zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan (dus niet dezelfde oorsprong hebben) en er ook thans geen economische of juridische afhankelijkheden van niet-merkenrechtelijke aard tussen de ondernemingen bestaan?";

2 Overwegende dat blijkens de verwijzingsbeschikking verweerster in het hoofdgeding in de Bondsrepubliek Duitsland houdster is van de bij het Duitse merkenbureau ingeschreven merken „Terra", „Terra Fabrikate" en „Terranova", waarvan het laatste door haar tevens als handelsnaam wordt gebruikt;

dat verweerster pleister voor gevels en andere bouwstoffen vervaardigt en onder genoemde benamingen in de handel brengt;

dat verzoekster in het hoofdgeding, een Britse handelsonderneming, gespecialiseerd is in de produktie van geprefabriceerde huizen en elementen voor de bouw van zulke huizen, welke zij verkoopt onder de benaming „Terrapin", die tevens haar handelsnaam is;

dat de aanvraag van Terrapin om inschrijving van het merk „Terrapin" bij het Duitse merkenbureau, na verzet van Terranova bij uitspraak van het Bundespatentgericht van 3 februari 1967 is afgewezen wegens gevaar van verwarring met de merken „Terra" en „Terranova";

dat Terranova vervolgens voor het Landgericht te München heeft gevorderd dat het Terrapin zou worden verboden voor haar produkten de benaming „Terrapin" te gebruiken;

dat het Landgericht deze vordering bij vonnis van 27 november 1972 heeft afgewezen op grond dat de betrokken benamingen geen werkelijk gevaar van verwarring opleverden;

dat Terranova beroep heeft ingesteld bij het Bayrisches Oberlandesgericht te München, dat met vernietiging van het vonnis van het Landgericht bij arrest van 27 september 1973 het bestaan van een gevaar van verwarring heeft vastgesteld, derhalve Terrapin het gebruik van de benaming „Terrapin" heeft verboden en haar in beginsel heeft verplicht tot vergoeding van de door het gebruik van de litigieuze benaming aan Terranova veroorzaakte schade;

dat Terrapin bij het Bundesgerichtshof beroep tot revisie van dit vonnis heeft ingesteld;

3 Overwegende dat volgens het Bundesgerichtshof de rechter in hoger beroep terecht heeft vastgesteld dat de produkten van beide partijen gelijksoortig zijn en er gevaar van verwarring van de betrokken benamingen bestaat, weshalve naar Duits recht het in hoger beroep gewezen arrest en het daarin vervatte verbod aan Terrapin in zoverre moeten worden bevestigd;

4 dat ofschoon deze beoordeling tijdens de behandeling is aangevochten, het Hof zich op dit punt niet heeft uit te spreken, aangezien daaromtrent geen vragen zijn gesteld;

dat er evenwel op dient gewezen dat het hierna te geven antwoord niet prejudicieerd op de vraag of het beroep van een onderneming op de gelijksoortigheid van uit verschillende Lid-Staten afkomstige produkten en het gevaar van verwarring van in die Staten wettelijk beschermde merken of handelsnamen, eventueel kan leiden tot toepassing van Gemeenschapsrecht, met name gelet op de tweede zin van artikel 36 van het Verdrag;

dat immers de rechter over de hoofdzaak, na zich een oordeel over de gelijksoortigheid van de produkten en het gevaar van verwarring te hebben gevormd, in het kader van genoemde bepaling bovendien dient na te gaan of de uitoefening van rechten van industriële en commerciële eigendom in een gegeven geval een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten kan vormen;

dat de nationale rechter in dit verband met name moet vaststellen of de rechthebbende de betrokken rechten inderdaad met dezelfde gestrengheid handhaaft tegenover eenieder die daarop inbreuk maakt, ongeacht diens nationaliteit;

5 Overwegende dat ingevolge de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen, en inzonderheid artikel 30, invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten zijn verboden;

dat naar luid van artikel 36 deze bepalingen evenwel geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van de invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom;

dat echter zowel uit dit artikel zelf — en met name de tweede zin ervan — als uit de context volgt dat ofschoon het Verdrag de krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verkregen rechten op het gebied van de industriële en commerciële eigendom onverlet laat, niettemin de uitoefening van die rechten onder omstandigheden door de verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt;

dat artikel 36, zijnde een uitzondering op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, immers slechts afwijkingen van het vrije goederenverkeer toelaat voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen;

6 Overwegende dat op grond van het voorgaande de gerechtigde tot een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere Lid-Staat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen;

dat dit ook geldt 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;

dat immers in dat geval de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren, reeds door de opsplitsing van het oorspronkelijke recht is aangetast;

dat ook wanneer de betrokken rechten aan verschillende gerechtigden behoren, op de door een nationale wettelijke regeling gewaarborgde bescherming van industriële en commerciële eigendom geen beroep kan worden gedaan, wanneer de uitoefening dier rechten het voorwerp, het middel of het gevolg is van een ingevolge het Verdrag verboden mededingingsregeling;

dat in al deze gevallen het beroep op de territoriale werking van nationale bepalingen ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom de afscherming van de nationale markten versterkt, zonder dat deze segmentering van de gemeenschappelijke markt gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van een rechtmatig belang van de gerechtigde tot het merk of de handelsnaam;

7 Overwegende anderzijds dat bij de huidige stand van het Gemeenschapsrecht krachtens een recht van industriële en commerciële eigendom dat in een Lid-Staat rechtmatig is verkregen, ingevolge artikel 36, eerste zin, kan worden opgekomen tegen de invoer van produkten die onder een verwarringwekkende benaming in het verkeer worden gebracht, wanneer de betrokken rechten door verschillende en van elkaar onafhankelijke gerechtigden krachtens verschillende nationale wettelijke regelingen zijn gevestigd;

dat immers wanneer in zo een geval aan het beginsel van het vrije goederenverkeer de voorrang zou worden gegeven boven de door de respectieve nationale regelingen gewaarborgde bescherming, het specifieke voorwerp van het recht der industriële en commerciële eigendom zou worden aangetast;

dat in de gegeven situatie tussen de eisen van het vrije goederenverkeer en de eerbiediging van de rechten van industriële en commerciële eigendom een dusdanig evenwicht moet worden tot stand gebracht, dat een rechtmatig gebruik van de door nationale wettelijke regelingen toegekende rechten wordt beschermd — waarbij rechtmatig moet worden verstaan in de zin van de „gerechtvaardigde" invoerverboden overeenkomstig artikel 36 —, doch die bescherming wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van diezelfde rechten, waardoor kunstmatige handelsbarrières binnen de gemeenschappelijke markt worden gehandhaafd of weer opgeworpen;

8 dat dus op de gestelde vraag moet worden geantwoord dat het met de bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen verenigbaar is, dat een in een Lid-Staat gevestigde onderneming zich op grond van haar in die Staat wettelijk beschermde rechten op een merk en een handelsnaam verzet tegen de invoer van produkten van een onderneming uit een andere Lid-Staat, die overeenkomstig de wettelijke regeling van deze Staat zijn voorzien van een benaming die met het merk en de handelsnaam van eerstbedoelde onderneming kan worden verward, mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan;

Ten aanzien van de kosten

9 Overwegende dat de kosten door de regering van het Koninkrijk België, de regering van het Koninkrijk Denemarken, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Franse Republiek, de Ierse Regering, de rege-

ring van het Koninkrijk der Nederlanden, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen;

dat de procedure ten aanzien van partijen in het hoofdgeding als een aldaar gerezen incident is te beschouwen, zodat het Bundesgerichtshof over de kosten heeft te beslissen;

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij diens beschikking van 31 oktober 1975 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Het is verenigbaar met de bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, dat een in een Lid-Staat gevestigde onderneming zich op grond van haar in die Staat wettelijk beschermde rechten op een merk en een handelsnaam verzet tegen de invoer van produkten van een onderneming uit een andere Lid-Staat, die overeenkomstig de wettelijke regeling van deze Staat zijn voorzien van een benaming die met het merk en de handelsnaam van eerstbedoelde onderneming kan worden verward, mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op tweeëntwintig juni negentienhonderdzesenzeventig.

De Griffier

A. Van Houtte

De President

R. Lecourt