In de zaak 86-75,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Sø- og Handelsretten (Rechtbank in zee- en handelszaken) te Kopenhagen, in het aldaar aanhangig geding tussen

EMI RECORDS LIMITED, te Middlesex,

en

CBS GRAMMOFON A/S, te Vanløse,

om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen en de mededingingsregels met betrekking tot het merkenrecht,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

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

Advocaat-Generaal: J.-P. Warner
Griffier: A. Van Houtte

het navolgende

ARREST

Ten aanzien van de feiten

Overwegende dat de verwijzingsbeschikking en de krachtens artikel 20 van 's Hofs EEG-Statuut ingediende schriftelijke opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt:

I — Feiten en schriftelijke behandeling

1. In mei 1887 werd in de Verenigde Staten de „American Graphophone

Company" opgericht met als doelstelling de produktie en het gebruik van geluidsdragers. In 1894 verwierf deze vennootschap de „Columbia Phonograph Company" welke toentertijd de dochteronderneming van een andere Amerikaanse vennootschap was. Vóór de eerste wereldoorlog deed deze vennootschap een aantal merken, (mede) bevattende het woord Columbia, voor onder meer grammofoonplaten inschrijven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en elders. In 1913 wijzigde Columbia Phonograph Company General haar naam in „Columbia Graphophone Company".

Op 13 februari 1917 richtte Columbia Graphophone Company in het Verenigd Koninkrijk een 100 % dochteronderneming onder de naam „Columbia Graphophone Company Limited" op, welke zij belastte met de behartiging van haar zaken in het Verenigd Koninkrijk en in Europa.

In datzelfde jaar droeg Columbia Graphophone Company aan deze dochteronderneming haar merkrechten, waaronder die met het woord Columbia, in het Verenigd Koninkrijk en elders in Europa over. Zij deed dit bij twee documenten d.d. 27 april 1917, namelijk een verkoopovereenkomst en een overdrachtsakte. Bij deze akte werden de belangen en de goodwill van Columbia Graphophone Company in de zaken die zij via haar Londense kantoor persoonlijk had beheerd, met het alleenrecht op de firmanaam „Columbia Graphophone Company", alsmede de in Europa en elders gedeponeerde merken overgedragen.

Artikel 2 van deze akte bepaalde:

„Verkopers zullen nimmer, zolang de Company bestaat en bedrijf uitoefent, alleen dan wel gezamenlijk met of als manager of vertegenwoordiger voor een andere persoon of onderneming rechtstreeks of zijdelings binnen het contractgebied of enig deel daarvan, waarin het hierbij overgedragen bedrijf tot dusver is uitgeoefend (uitgezonderd Oostenrijk-Hongarije), enig bedrijf uitoefenen of betrokken raken in de uitoefening van enig bedrijf, gelijk of soortgelijk aan het bij deze overgedragen bedrijf, behoudens inzover verkopers als aandeelhouders van de Company belanghebbenden zijn in of betrokken worden door de Company bij de uitoefening van het bij deze overgedragen bedrijf."

Bij de verkoopovereenkomst deed Columbia Graphophone Company aan Columbia Graphophone Company Limited onder meer de goodwill en de activa van het tot dusver via haar kantoor te Londen uitgeoefende bedrijf, alsmede het uitsluitende recht op gebruik van de naam „Columbia Graphophone Company" over. Artikel 8 van dier overeenkomst bepaalde:

„Verkopers verbinden zich jegens de Company dat zij nimmer zolang de Company bestaat en bedrijf uitoefent, alleen dan wel gezamenlijk met of als manager of vertegenwoordiger voor een andere persoon of onderneming rechtstreeks of zijdelings binnen het contractgebied of enig deel daarvan, waarin bedoeld bedrijf tot dusver is uitgeoefend (uitgezonderd Oostenrijk-Hongarije), enig bedrijf zullen uitoefenen of betrokken zullen raken in de uitoefening van enig bedrijf, gelijk of soortgelijk aan het bij deze te verkopen bedrijf, behoudens in zover verkopers als lid van de Company belanghebbenden zijn in of betrokken worden door de Company bij de uitoefening van het bedrijf van de Company."

2. In 1917 werd de Columbia Graphophone Manufacturing Company in de Verenigde Staten opgericht. Bij een wederzijdse participatie tussen deze vennootschap en American Graphophone Company werd onder meer het aandelenbezit van laatstgenoemde in Columbia Graphophone Company Limited overgedragen. Waarschijnlijk werd Columbia Graphophone Company Limited toen een dochteronderneming van de nieuwe vennootschap. American Graphophone Company is in 1920 ontbonden.

3. In 1922 werd het aandelenbezit van Columbia Graphophone Manufacturing Company in Columbia Graphophone Company Limited overgedragen aan de Britse vennootschap „Constructive Finance Company Limited" bij een overeenkomst tussen deze drie vennootschappen van 16 november 1922. Door deze overeenkomst, welke werd aangevuld met een overeenkomst van 12 april 1923, werden de Amerikaanse en de Europese Columbiamerken gescheiden, daar er tussen de beide Columbiavennootschappen geen enkele band meer bestond.

Op een zeker moment tussen 1922 en 1925 zijn de Amerikaanse merken met het woord Columbia overgegaan naar een andere Amerikaanse vennootschap, genaamd „Columbia Phonograph Company Incorporated". In 1925 verkreeg Columbia Graphophone Company Limited een overwegend belang in deze vennootschap, die aldus haar dochteronderneming werd.

4. In 1931 werd in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe vennootschap onder de naam „Electrical and Musical Industries Limited" opgericht. Deze vennootschap, thans „EMI Limited" genaamd, verwierf in datzelfde jaar de aandelen van Columbia Graphophone Company Limited en van een andere Britse vennootschap, „Gramophone Company Limited".

Ingevolge de daarbij gemaakte overeenkomsten ontdeed Columbia Graphophone Company Limited zich van haar belang in Columbia Phonograph Company Incorporated, dat vervolgens in handen kwam van de Amerikaanse vennootschap „Grigsby-Grunow".

In 1965 droeg Columbia Graphophone Company Limited haar gehele merkenbezit, waaronder het Britse Columbiamerk, met de goodwill over aan „Gramophone Company Limited" — de andere loot van de groep EMI Limited — die in 1973 haar naam wijzigde in „EMI Records Limited". Deze laatste is verzoekster in het hoofdgeding.

EMI Records Limited (hierna te noemen „EMI Records") is rechthebbende op de in casu betrokken merken en de andere merken, bestaande uit of bevattende de naam Columbia, in alle Lid-Staten der Gemeenschap behalve Frankrijk waar de merken op naam staan van een andere dochteronderneming van EMI. EMI Records produceert in het Verenigd Koninkrijk platen onder verschillende merken, waaronder het merk Columbia. Platen onder dit merk worden in de meeste Lid-Staten der Gemeenschap eveneens vervaardigd door andere dochterondernemingen van EMI.

5. Het belang van Columbia Graphophone Limited in Columbia Phonograph Company Incorporated, dat in 1931 was verworven door de Amerikaanse vennootschap Grigsby-Grunow, werd in 1934 bij opbod verkocht aan „Sacro Enterprises Inc." en ging vervolgens over op „American Record Corporation". In 1938 kwamen de aandelen van deze laatste, met inbegrip van haar deelneming in Columbia Phonograph Company Incorporated, aan „Columbia Broadcasting System Inc.". Bij een reeks overdrachten over een aantal jaren stootte Columbia Phonograph Company Incorporated haar Amerikaanse Columbiamerken af. Deze merken bevonden zich in 1954 in handen van Columbia Broadcasting System Inc. die in 1974 haar naam wijzigde in „CBS Inc.".

6. CBS Inc. is niet alleen in de Verenigde Staten maar in geheel Noord- en Zuid-Amerika en in nog een aantal andere landen rechthebbende op de Columbiamerken. Zij perst haar platen in de Verenigde Staten en elders doorgaans onder Columbialabel.

Daarnaast worden platen, die CBS in haar bedrijven in sommige Lid-Staten produceert, door haar in de Gemeenschap afgezet onder een ander merk dan Columbia, en wel meestal onder het merk CBS.

Een deel van deze platen wordt van Amerikaanse Columbiaplaten nageperst en onder het merk CBS verkocht. Dit gebeurt echter alleen bij een bepaalde minimumvraag naar een Amerikaanse plaat. In een beperkt aantal gevallen, wanneer de vraag naar oorspronkelijk in de Verenigde Staten uitgebrachte platen te gering wordt geacht, laten de Europese dochterondernemingen van CBS Inc. en detailhandelaren de platen uit Amerika komen. Soms wordt dan het merk Columbia op de plaat en de hoes verwijderd of overgeplakt, maar soms ook niet, met name niet op de plaat.

CBS United Kingdom Limited is de in 1964 verworven Engelse dochteronderneming van CBS Inc. De in 1970 opgerichte *CBS Grammofon A/S* (thans genaamd „CBS Records Aps") is haar Deense dochteronderneming en de in 1963 opgerichte *CBS Schallplatten GmbH* haar Duitse dochteronderneming. CBS Grammofon A/S is verweerster in het hoofdgeding.

7. Het zijn nu de invoer en verkoop van bovengenoemde platen met het zichtbare Columbiamerk, die aanleiding hebben gegeven tot het onderhavige geding.

EMI Records betoogt dat met de invoer en verkoop van CBS-platen onder het Columbiamerk in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en de Bondsrepubliek Duitsland inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten in die landen en in de gehele Gemeenschap. Te dien einde heeft zij zich gewend tot respectievelijk het High Court of Justice te Londen, de Rechtbank in zee- en handelszaken te Kopenhagen en het Landgericht te Keulen met het verzoek CBS te gelasten de produktie, invoer en verkoop van platen onder het Columbiamerk in die Lid-Staten te staken.

CBS brengt daartegen in dat de beginselen van het Gemeenschapsrecht, met name de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging, zich verzetten tegen de uitoefening van het door verzoekster ingeroepen recht.

Het betrokken merk is in casu het woordmerk Columbia dat in 1960 in Denemarken op naam van EMI is ingeschreven onder nummer 2573/1960.

8. Bij beschikking van 24 juli 1975 heeft de Rechtbank in zee- en handelszaken te Kopenhagen krachtens artikel 177 EEG-Verdrag de volgende vraag aan het Hof voorgelegd:

„Onder verwijzing naar de feiten, blijkende uit het vonnis van deze rechtbank van 30 januari 1975 en uit de Statement of Facts in de verwijzingsbeschikking van 22 mei 1975 van het High Court of Justice in een geding tussen dezelfde partijen (met uitzondering van de punten 5 en 9, en aanpassing, voor zover nodig, van de punten 18-22) en met de toevoeging dat het handelsmerk waarop verzoeker zich met betrekking tot het Deense vonnis beroept, in 1960 is ingeschreven, legt de rechtbank het Hof van Justitie het navolgende vraagpunt voor:

Dienen de bepalingen van het EEG-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen en de mededinging, aldus te worden verstaan, dat het A niet is toegestaan met een beroep op zijn onder de nationale wet van elke Lid-Staat bestaande rechten op het handelsmerk X te verhinderen dat B zijn waren in de Lid-Staten onder het merk X verkoopt, wanneer de waren zijn vervaardigd en van het merk X zijn voorzien in een niet tot de Gemeenschap behorend land, waar B gerechtigd is het merk X te gebruiken?"

In de verwijzingsbeschikking wordt te kennen gegeven dat de aanduidingen A, B en X overeenkomen met die in de vraag welke het High Court of Justice bij beschikking van 22 mei 1975 aan het Hof heeft gesteld (zaak 51-75). Van deze laatste beschikking is een copie als bijlage bij de Deense verwijzingsbeschikking gevoegd.

9. De verwijzingsbeschikking is ingekomen ter griffie van het Hof op 1 augustus 1975. In de beide parallelle zaken 51-75 en 96-75 zijn de verwijzingsbeschikkingen ingekomen op respectievelijk 9 juni 1975 en 5 september 1975.

EMI Records Limited, vertegenwoordigd door C. C. Marriott in de zaak 51-75, door K. Holm-Nielsen in de zaak 86-75 en door H. Rasner in de zaak 96-75; CBS United Kingdom Limited, ten deze vertegenwoordigd door F. P. Neill en A. Watson van het kantoor McKenna & Co; CBS Grammofon A/S, ten deze vertegenwoordigd door E. Trolle; CBS Schallplatten GmbH, ten deze vertegenwoordigd door D. Ohlgart; de Belgische Regering (zaak 96-75), de Deense Regering, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Regering, de Ierse Regering, de Nederlandse Regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, ten deze vertegenwoordigd door hun gemachtigden; de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridische adviseurs J. Temple Lang en A. Mc Clellan in de zaak 51-75, S. Ziegler in de zaak 86-75, E. Zimmermann in de zaak 96-75, hebben overeenkomstig artikel 20 van 's Hofs EEG-Statuut schriftelijke opmerkingen ingediend.

Het Hof heeft, op rapport van de Rechter-Rapporteur en gehoord de Advocaat-Generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

Bij beschikking van 3 december 1975 heeft het Hof besloten de drie zaken voor de mondelinge behandeling te voegen.

II — Schriftelijke opmerkingen, ingediend krachtens artikel 20 van 's Hofs EEG-Statuut

Overwegende dat, gezien de verwantschap tussen de onderhavige zaak en de beide andere parallelle zaken, de in de drie zaken ingediende memories als volgt zijn samen te vatten.

A — Schriftelijke opmerkingen van EMI Records Limited

EMI Records Limited wijst erop dat het in de zaak 86-75 ingeroepen merkrecht teruggaat op een Deense inschrijving uit 1960, en dat geen der overdrachten tussen 1917 en 1923 betrekking kon hebben op de Deense inschrijving van dit merk.

Voor 1960 omvatten de rechten van EMI in Denemarken onder meer een in 1922 ingeschreven beeldmerk met de naam Columbia. De kwestie of EMI op grond van deze inschrijving of anderszins in 1922 of tevoren in Denemarken een uitsluitend recht op het woordmerk Columbia had, komt in casu niet aan de orde.

Wat betreft de in de zaak 96-75 aangevoerde Columbiamerken, die in 1924 en 1931 in Duitsland waren gedeponeerd, had EMI destijds niet geweten dat er in Duitsland nog een ander merk had bestaan onder nummer 101.424. Dit merk, dat op 6 augustus 1907 was gedeponeerd door „Columbia Phonograph Co. mbH" te Berlijn, was op 10 december 1937 definitief vervallen. In de onderhavige procedure speelt dit merk geen enkele rol. Wel zouden de gestelde vragen volgens de bewoordingen ook de overdracht van dit merk kunnen betreffen.

Na deze feitelijke precisering merkt EMI op dat er enerzijds geen sprake is van enige identiteit tussen CBS en de oorspronkelijke cedent van de Amerikaanse Columbiamerken en dat anderzijds uitsluitend EMI de betrokken Europese merken al jarenlang in alle Lid-Staten der Gemeenschap had gebruikt, zodat het publiek deze intussen was gaan associëren met een bepaald produkt.

De bedoeling van een merk is dat de afnemers onderscheid kunnen maken tussen de aldus gemerkte produkten en concurrentieprodukten. Daartoe is het niet nodig dat die afnemers ook de naam van de merkgerechtigde kennen.

Zou EMI de mogelijkheid worden ontzegd om de litigieuze importen te verbieden, dan zou daarmee niet alleen de uitoefening van haar merkrechten in de Gemeenschap worden beknot, maar zouden die rechten ook in hun bestaan worden getroffen en niet meer hun specifieke rol kunnen vervullen.

Zowel op de Europese als op de Amerikaanse markt is er tussen EMI en CBS een zware concurrentie. De uitoefening door EMI van haar merkrecht belet CBS niet om haar in Europa verworven markt te bewerken met gebruikmaking van het merk waaronder zij daar bekend is (veelal het merk CBS). Wat CBS eigenlijk wil, is los te komen van de verplichting tot overplakking van de in Amerika geperste platen die naar Europa worden gezonden om te voldoen aan de vraag waaraan niet rechtstreeks uit de locale produktie kan worden voldaan; indirect wil zij de handen vrij hebben om door importen uit de VS de locale produktie te beperken.

De bewering dat CBS een concurrentienadeel lijdt door de uitoefening van EMI's merkrechten, is dan ook onjuist en overdreven. Iedere handelaar die merken gebruikt waarop hij in zijn exportmarkt geen recht heeft, zou zich aldus kunnen beklagen dat hij geen vrije toegang tot die markt heeft. Bovendien mag het waar zijn dat EMI ook wel Amerikaanse CBS-platen verkoopt, maar daarbij zorgt zij terdege dat het merk Columbia wordt verwijderd en de platen onder een ander merk worden verkocht. Voorzover EMI-detaillisten in een enkel geval dergelijke platen wel onder het Columbiamerk hadden verkocht, was dat in strijd met de instructies van de directie. Overigens waren de EMI-rechten daarmee volgens de Duitse wet geenszins „uitgeput". Dat een dergelijke stelling niet houdbaar is, blijkt al uit het feit dat EMI harerzijds, zonder het Columbiamerk op haar platen, een stevige positie op de Amerikaanse markt had verworven.

Ten slotte kan men niet beweren dat het publiek in verwarring . wordt gebracht door het gebruik van het Columbiamerk op EMI-platen. Ten eerste is dit een aangelegenheid van toepassing van nationaal recht, die in de onderhavige procedure niet ter zake doet. Ten tweede wordt bij het argument dat de naam Columbia, die ook voorkomt in de firmanaam Columbia Broadcasting System — afgekort CBS —, het publiek eerder doet denken aan een Amerikaans of CBS-produkt dan aan een EMI-produkt, over het hoofd gezien dat CBS genoemde firmanaam reeds had, voordat zij de rechten op het betrokken merk verkreeg.

EMI gaat vervolgens de juridische aspecten van de gestelde vragen na aan de hand van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging, zoals die in 's Hofs jurisprudentie en de beschikkingspraktijk der Commissie wordt geïnterpreteerd. Met name merkt zij het volgende op:

1. De verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen

a) De verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen zijn gericht op de opheffing van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking, doch uitsluitend in het „verkeer tussen Lid-Staten". Deze interpretatie vindt niet alleen bevestiging in die bepalingen zelf en in de preambule en de „beginselen" van het Verdrag, maar ook in de rechtspraak van het Hof.

De artikelen 30 tot 36 van het Verdrag beletten EMI dan ook niet de import van de betrokken produkten te verbieden. Door haar merkrecht hiertoe uit te oefenen, trekt EMI slechts de in de wetgevingen der Lid-Staten gegeven consequenties uit het bestaan van het recht, waaraan het Verdrag niet vermag te tornen. EMI brengt daarmee geen „willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede zin, EEG-Verdrag teweeg en schermt evenmin de markten binnen de Gemeenschap af, daar zij in alle Lid-Staten rechthebbende op de betrokken merken is.

De stelling dat EMI heeft getracht en nog tracht de handel tussen Lid-Staten te belemmeren of de markten binnen de Gemeenschap te verdelen, is volstrekt ongegrond, aangezien althans sedert 1922/23, toen de Amerikaanse voorgangster van CBS haar Engelse dochteronderneming definitief had afgestoten, de merken met het bedrijf in alle huidige Lid-Staten der Gemeenschap in handen waren gekomen van eerst de rechtsvoorgangsters van EMI en vervolgens van EMI zelf.

b) Zo gezien, zouden alleen de bepalingen over de gemeenschappelijke handelspolitiek in aanmerking kunnen komen. Doch daarin wordt de Gemeenschap nergens verboden in de handel met derde landen belemmeringen toe te passen. Artikel 18 van het Verdrag zegt alleen dat belemmeringen in de handel met derde landen worden verminderd door internationale akkoorden en op basis van wederkerigheid.

c) Ten slotte zoekt CBS voor haar vordering eveneens vergeefs steun in artikel 10 van het Verdrag. Dit artikel gaat alleen over de vraag, wanneer produkten uit derde landen kunnen worden geacht zich douanetechnisch in de Gemeenschap in het vrije verkeer te bevinden en dezelfde behandeling kunnen krijgen als produkten uit de Gemeenschap. Deze bepaling heeft niets van doen met de subjectieve rechten van derden. Anders zou elke willekeurige onderneming die in geen enkel land rechthebbende is op het merk Columbia, EMI's recht kunnen aantasten door in de Gemeenschap platen onder dit merk in te voeren.

2. De mededingingsregels

i) Artikel 85 van het Verdrag

a) Voor de toepassing van artikel 85 dienen er „overeenkomsten" of „onderling afgestemde feitelijke gedragingen" tussen de ondernemingen te zijn. Daar momenteel niets van dien aard bestaat, is dit artikel hier niet van toepassing. De opmerking ten deze van de Engelse rechter in de zaak 51-75 over de afwezigheid van banden tussen CBS en EMI is juist, voorzover de term „banden" duidt op meer dan gewone handelsbetrekkingen. Indien deze term elke contractuele betrekking, afgezien van een enkele verkooptransactie, omvat, dan waren er tussen de beide ondernemingen tot uiterlijk 1970 inderdaad bepaalde contractuele bindingen. Hoe ook uitgelegd, momenteel bestaat er in ieder geval tussen de ondernemingen geen enkele band in de ruimste zin van het woord.

Het verbod van EMI aan CBS om de betrokken produkten in de gemeenschappelijke markt te verhandelen, vloeit uitsluitend voort uit het bestáán van het merkrecht, hetwelk in de nationale wetgevingen van de Lid-Staten wordt erkend en in het Gemeenschapsrecht wordt gewaarborgd. Dit is al heel duidelijk bij het Deense merk dat EMI in 1960 heeft ingeschreven en tussen CBS of haar rechtsvoorgangsters en EMI nimmer is overgedragen. De enkele uitoefening van dit merkrecht om derden de verhandeling op de gemeenschappelijke markt van produkten onder hetzelfde merk te verbieden, zou door het Gemeenschapsrecht hoogstens alleen kunnen worden beperkt, indien een der grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt daardoor zou worden aangetast, zoals in de gevallen bedoeld in artikel 30 of artikel 36, tweede zin, van het Verdrag, of wanneer de eenheid van de gemeenschappelijke markt in het geding is. Wanneer, zoals in casu, aan geen enkel grondbeginsel van de Gemeenschap wordt geraakt, kan de uitoefening van het merkrecht, zelfs al is dit door overdracht verkregen, niet onder het verbod van artikel 85 vallen. De bescherming van het merkrecht is in dat geval een zaak van nationaal recht.

b) Anderzijds is de overdracht van een merk op zichzelf geen in het Verdrag verboden overeenkomst welke de mededinging beperkt. Volgens 's Hofs rechtspraak en diverse beschikkingen van de

Commissie valt een dergelijke overdracht alleen onder artikel 85, indien zij onderdeel, middel of gevolg van een marktverdelingsovereenkomst vormt. Dit is hier niet het geval:

— door de overeenkomsten van 1917 tussen een moeder- en een dochteronderneming is de mededinging niet beperkt. Bovendien werden daarbij de markten „binnen de gemeenschappelijke markt" niet verdeeld;
— deze overeenkomsten, evenals die van 16 november 1922, 5 mei 1923 en 5 januari 1932, zijn in 1946 opgezegd;
— de bepalingen over repertoireuitwisseling in de overeenkomsten van 1917, 1922/23, 1946 en 1962 kunnen niet als concurrentiebeperking worden beschouwd, daar zij in hoofdzaak waren gericht op een bevordering van het CBS-repertoire;
— in de jaren vijftig hadden de ondernemingen alle bestaande contracten beëindigd; EMI is toen een handelspolitiek gaan voeren, welke door CBS is gevolgd en waarbij de platenproduktie in de VS en in Europa zelfstandig ter hand zou worden genomen;
— de overeenkomsten uit 1962 en 1966 betroffen niet de toenmalige Lid-Staten der Gemeenschap en zijn thans bovendien niet meer van kracht.

Uit de bepalingen van al deze overeenkomsten — die van na 1946 zijn door CBS Schallplatten uitvoerig besproken — blijkt dat tussen CBS en EMI nimmer concurrentiebeperkende overeenkomsten hebben bestaan, waarop artikel 85 van toepassing had kunnen zijn. Trouwens, alle overeenkomsten uit de jaren zestig waren in de jaren rond 1970 beëindigd.

c) Gesteld al dat de merkoverdracht indertijd deel uitmaakte van een verdergaande overeenkomst, dan nog zou artikel 85 niet van toepassing zijn op de uitoefening van het exclusieve recht, aangezien de overdrachtsovereenkomst en de hoofdovereenkomsten inmiddels zijn uitgevoerd en thans geen rechtsgevolg meer sorteren.

Immers, zoals reeds gezegd, werken de overeenkomsten uit 1917, uit 1922/23 en alle overige tussen EMI en CBS of hun rechtsvoorgangsters al lang niet meer. Sinds 1922/23 kunnen de verschillende rechthebbenden op het Amerikaanse Columbiamerk geen enkel recht meer doen gelden in de Lid-Staten. EMI en CBS beconcurreren elkaar thans actief binnen de gemeenschappelijke markt. EMI oefent haar merkrecht alleen uit, opdat de specifieke functie die door de nationale wet aan het merk wordt toegekend, bewaard blijft. CBS is echter vrij om haar in Europa of Amerika geproduceerde platen in de Lid-Staten op de markt te brengen, mits EMI's merkrechten worden geëerbiedigd.

Maar zelfs wanneer een overeenkomst nog effect zou hebben, dan zou dat onder het Verdrag nog zijn toegelaten, daar dat effect alleen zou bestaan in de uitoefening van het merkrecht in de meest beperkte zin van het woord.

d) Op het in sommige arresten van het Hof erkende beginsel van de „uitputting" van het recht kan hier geen beroep worden gedaan. Dit beginsel gaat immers ervan uit:

— dat de betrokken produkten door de rechthebbende — of met diens toestemming — wettelijk in de handel zijn gebracht daar waar zij ook zijn geproduceerd;
— dat de produkten afkomstig zijn van eenzelfde producent of van een producent van eenzelfde concern;
— dat de rechthebbende reeds zijn voordeel heeft behaald bij het in de handel brengen.

In het onderhavige geval zijn de produkten van verschillend fabrikaat en wordt het produkt niet met de wederzijdse toestemming van beide ondernemingen in de handel gebracht.

e) Aan het recht van EMI kan evenmin worden tegengeworpen dat de betrokken produkten die in het land van oorsprong rechtmatig van hetzelfde merk zijn

voorzien, volgens de rechtspraak van het Hof vrij in de gemeenschappelijke markt kunnen verkeren. Ten eerste hebben de arresten waaraan dit beginsel wordt ontleend, betrekking op gevallen waarin het ging om de handhaving van de eenheid van de gemeenschappelijke markt, terwijl in casu de vrijheid van het handelsverkeer tussen Lid-Staten geenszins in het geding wordt gebracht door EMI's uitoefening van haar merkrecht. Ten tweede kan dit door het Hof gestelde beginsel niet worden beschouwd als een absolute regel dat „hetgeen rechtmatig is in enig land, rechtmatig is in de Gemeenschap". Die regel zou immers bij algemene toepassing zeer ernstige consequenties voor de ondernemingen in de Gemeenschap hebben: in de bescherming krachtens het merkenrecht zou een bres worden geslagen, zij zouden voor de opbouw en bescherming van hun merken hoge kosten moeten maken en tegelijk zou de weg openstaan voor een ongecontroleerde stroom niet-authentieke produkten. Bovendien zouden hierdoor de verbintenissen van de Lid-Staten in het kader van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom worden geschonden.

f) Evenmin geldt hier het in het arrest-Hag (Jurispr. 1974, blz. 731) ontwikkelde beginsel met betrekking tot het begrip „gemeenschappelijke oorsprong" van verschillende identieke merken. Van een zodanige „gemeenschappelijke oorsprong" kan alleen sprake zijn, wanneer parallelle rechten ontstaan, nadat de goederen reeds enige tijd door eenzelfde economische eenheid onder één en hetzelfde merk op eenzelfde markt zijn gebracht: anders gezegd, hebben twee identieke merken alleen dan een „gemeenschappelijke oorsprong" als hier bedoeld, indien ook de markten voor de aldus gemerkte produkten een gemeenschappelijke oorsprong hebben.

Aan geen dezer voorwaarden is in casu voldaan. Overigens is elk idee van „gemeenschappelijke oorsprong" der merken in dit geval van weinig belang, daar het Hag-arrest dit beginsel heeft ontwikkeld in het kader van de verdragsregels over het vrije verkeer van goederen, welke regels niet kunnen gelden in de handel met derde landen.

g) In alle gevallen ten slotte waarin het Hof de merkgerechtigde verbiedt de invoer van goederen onder eenzelfde merk te belemmeren, heeft het Hof dit verbod niet slechts beperkt tot importen uit een „andere Lid-Staat", maar ook een „wederkerigheidsbeginsel" ten behoeve van de beide merkgerechtigden toegepast. In casu kan dit beginsel niet opgaan, daar CBS zich verzet tegen het gebruik door EMI van het Columbiamerk in de Verenigde Staten.

ii) Artikel 86 van het Verdrag

Artikel 86 is in het onderhavige geval niet van toepassing, alleen al omdat EMI noch op de markt in enige Lid-Staat, noch op de gemeenschappelijke markt in haar geheel een machtspositie inneemt. EMI ondervindt immers een ernstige concurrentie in de Gemeenschap niet alleen van CBS maar ook van andere belangrijke fabrikanten, zoals Philips, Deutsche Grammophon, Teldec, RCA, en verschillende kleinere bedrijven. Dit is ook zo bij de detailhandel in Lid-Staten waar EMI distributiebedrijven heeft, omdat in die Staten platen van alle fabrikanten, ook CBS, onder de bestaande merken worden verkocht, uiteraard voorzover met die merken geen inbreuk op de daar beschermde merken wordt gemaakt.

Samenvattend zou EMI de beide vragen in de zaak 51-75 ontkennend willen beantwoorden. Meer expliciet zou zij in de zaak 96-75 willen antwoorden

„dat de beginselen van het Gemeenschapsrecht zich niet verzetten tegen toepassing van het op de nationale wet steunende merkrecht en dat B kan worden verboden goederen onder het merk X in de Lid-Staten in de handel te brengen".

en in de zaak 86-75:

„De bepalingen van het EEG-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, zijn niet aldus te verstaan dat zij de rechthebbende op een merk de bevoegdheid ontzeggen om zijn recht te doen gelden tegen de verkoop in het betrokken gebied van produkten die in een derde land zijn geproduceerd en gemerkt door een onderneming die aldaar gerechtigd is dat merk te gebruiken.

Artikel 85 is niet van toepassing, wanneer er tussen de twee betrokken ondernemingen geen geldende overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen zijn. Het Verdrag laat nationale merkrechten intact en de uitoefening dier rechten brengt op zichzelf geen beperking van de concurrentie mee. Artikel 85 is evenmin van toepassing op eenvoudige merkoverdrachten. De merkhouder neemt niet enkel uit hoofde van zijn recht een machtspositie in de zin van artikel 86 in".

B – Schriftelijke opmerkingen van CBS United Kingdom Limited, CBS Grammofon A/S en CBS Schallplatten GmbH

CBS UK weidt allereerst uit over het historische eigendomsverloop van de verschillende vennootschappen die, tot de huidige rechthebbende vennootschappen op de betrokken merken in de Verenigde Staten en de gemeenschappelijke markt, sedert 1887 de beeld- en woordmerken Columbia in handen hebben gehad. Na een beschrijving van de huidige toestand produceert zij een aantal overeenkomsten die sinds 1917 en tot 1967 tussen de Amerikaanse en de Engelse Columbiamaatschappij zijn gesloten, ten bewijze van de tussen die maatschappijen bestaande economische en technische banden.

Zij merkt daarbij op dat, ook al hebben de twee onderhavige merken formeel wellicht nooit toebehoord aan een Amerikaanse Columbia-maatschappij, toch bij de inschrijving ervan (1920 en 1928) nauwe betrekkingen bestonden tussen de inschrijvende Engelse Columbiamaatschappij (Columbia Graphophone Company Limited) en de Amerikaanse Columbiamaatschappijen (Columbia Graphophone Company in 1920 en Columbia Phonograph Company Inc. in 1928).

CBS Grammofon geeft te kennen dat op 15 juni 1922, dus nog voordat „Constructive Finance Company Limited" de aandelen in Columbia Graphophone Company Limited had overgenomen (16 november 1922), deze laatste een ander Columbia-beeldmerk voor grammofoonplaten had gedeponeerd. Dit ook thans nog geldig ingeschreven merk was op 7 februari 1966 overgedragen aan de huidige rechthebbende EMI Records.

In 1960 had EMI Records ten slotte het in casu aangevoerde Columbia-woordmerk ingeschreven. Voor deze inschrijving was echter een voorgebruik vereist, daar Columbia ook de naam van een Staat is. Dit voorgebruik nu heeft plaatsgevonden met het beeldmerk van 1922, bevattende het woord Columbia.

Uit dit alles blijkt de nauwe samenhang tussen het merk in geding en genoemd beeldmerk, welks eigenaar (Columbia Graphophone Company Limited) destijds toebehoorde aan de Amerikaanse Columbia Graphophone Company.

CBS Grammofon merkt voorts op dat volgens inlichtingen uit 1972 verschillende EMI-bedrijven in de gemeenschappelijke markt meermalen (in Denemarken één keer in 1972 en in de Bondsrepubliek vijf keer in 1972 en 11 keer in 1973) CBS-platen onder niet overgeplakt Columbiamerk hebben verkocht. Wanneer EMI enerzijds verlangt dat CBS EMI's merkrecht ontziet, maar anderzijds haar eigen bedrijven toestaat CBS-platen onder niet overgeplakt Columbialabel te verkopen, dan hebben de EMI-bedrijven een mededingingsvoordeel in de distributiefase. Zij kunnen

immers als eerste de Amerikaanse CBS-primeurs verkopen zonder het Columbiamerk, waarop zij de rechthebbenden zijn, te hoeven overplakken.

CBS Schallplatten verstrekt eveneens nadere gegevens over de merken in geding. De beide merken die Columbia Graphophone Company Limited in 1924 in Duitsland had gedeponeerd, zouden identiek zijn aan die welke in 1906 en 1910 in Groot-Brittannië op naam van Columbia Phonograph Company General (later genaamd Columbia Graphophone Company) waren ingeschreven en in 1917 waren overgedragen aan Columbia Graphophone Company Limited. Deze merken, evenals het merk in geding dat in 1931 in Duitsland eveneens door Columbia Graphophone Company Limited was ingeschreven, zijn door deze vennootschap in 1965 overgedragen aan de Britse vennootschap, thans genaamd EMI Records Limited.

CBS UK verklaart vervolgens dat CBS in verschillende landen van de Gemeenschap produktiebedrijven heeft en dat de daar vervaardigde platen in de gemeenschappelijke markt worden verkocht onder andere merken dan „Columbia", en wel meestal onder het merk „CBS". Veelal worden deze platen nageperst van Amerikaanse CBS-platen die zeer vaak het Columbiamerk dragen, maar om commerciële redenen gaat men hiertoe alleen over bij een verwachte vraag naar minstens 2 000 exemplaren van een plaat.

Anderzijds is er in de Gemeenschap een vaak dringende vraag naar Amerikaanse CBS-platen die niet in de Europese repertoires zijn opgenomen. In die gevallen laten vele platenimporteurs die dan rechtstreeks uit Amerika komen, waar die platen doorgaans onder Columbialabel zijn uitgebracht. EMI Limited zelf heeft al jarenlang hieraan meegedaan via haar dochterondernemingen en detailverkooppunten. Het zou technisch ondoenlijk en commercieel onverantwoord zijn om voor deze betrekkelijk geringe verkopen op de gemeenschappelijke markt overplakstickers voor de platen of speciale hoezen zonder het Columbiamerk te drukken.

Indien aan EMI het recht zou worden toegekend om CBS te verbieden dergelijke platen in de Gemeenschap te importeren en onder het Columbiamerk te verkopen, zou CBS op die markt niet meer kunnen voldoen aan de vraag naar de Amerikaanse platen.

Dit bezwaar geldt nog sterker voor quadrofonische platen die op geluidsweergavegebied een nieuwe, zeer recente technische ontwikkeling vormen. Voor dit soort platen bestaan er thans twee verschillende basissystemen: het door CBS en EMI toegepaste „SQ"-systeem en het door RCA ontwikkelde „CD-4"-systeem. Platen van het ene systeem zijn niet geschikt voor de afspeelapparatuur van het andere systeem, zodat men bij een bepaalde apparatuur alleen de daarbij passende platen kan gebruiken. CBS produceert sinds ongeveer drie jaar dergelijke quadrofonische platen vooral voor de Amerikaanse markt, maar heeft enkele maanden geleden ook in Nederland de produktie hiervan ter hand genomen voor de gemeenschappelijke markt. Om praktische redenen doet zij dit echter alleen als de vraag naar een dergelijke plaat in de Lid-Staten ten minste 1 200 stuks beloopt, ook al worden de produktiekosten bij dit aantal nog niet goedgemaakt. Daar in de Gemeenschap de vraag naar quadrofonische CBS-platen dit basiscijfer in de meeste gevallen niet bereikt, zijn de afnemers ook voor dit soort platen aangewezen op import uit de VS. Zou nu CBS door het optreden van EMI deze exporten naar de Gemeenschap moeten staken, dan zouden de eigenaars van een „SQ"-afspeelapparatuur in het vervolg daar alleen nog maar EMI-platen kunnen krijgen. Dit zou een zware slag zijn voor de concurrentiepositie van CBS in de Gemeenschap tegenover EMI. Door het verdwijnen van een „SQ"-platenfabrikant op de gemeenschappelijke markt zou bovendien het aanbod van die platen

daar gevoelig dalen, hetgeen de commerciële en technische ontwikkeling van het „SQ"-systeem zou remmen en aan het „CD-4"-systeem van RCA een beslissend concurrentievoordeel zou kunnen verschaffen.

Overigens zou, blijkens een opinieonderzoek van CBS in Duitsland, de afnemer in verwarring kunnen worden gebracht door het Columbiamerkgebruik van EMI. De Columbiamerken doen namelijk vanwege het woord Columbia dat ook voorkomt in de firmanaam „Columbia Broadcasting System Inc." — thans afgekort tot „CBS Inc." — eerder denken aan een Amerikaans produkt dan aan een EMI-produkt. De merken vervullen niet meer hun specifieke functie van herkomstaanduiding, temeer omdat de kwaliteit van de CBS-platen in alle opzichten aan de hoogste standaard voldoet.

Vervolgens gaan de drie CBS-vennootschappen in op de juridische aspecten van de zaak aan de hand van de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging, zoals die worden geïnterpreteerd in de rechtspraak van het Hof en de beschikkingspraktijk van de Commissie. Zij merken daarbij op:

1. De verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen

a) De verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen hebben weliswaar rechtstreeks alleen betrekking op het handelsverkeer tussen Lid-Staten, maar dit sluit niet uit dat de beginselen voor de uitoefening van het merkrecht naar analogie ook van toepassing kunnen zijn op de invoer uit derde landen. De artikelen 30 en 36 van het Verdrag zijn immers op hetzelfde doel gericht als artikel 85: de eenheid van de gemeenschappelijke markt en de opheffing van de belemmeringen in het verkeer tussen Lid-Staten. In de jurisprudentie van het Hof en ettelijke beschikkingen van de Commissie ten deze wordt erkend dat de handel tussen Lid-Staten eveneens ongunstig kan worden beïnvloed, in de zin van artikel 85, door maatregelen die de invoer uit derde landen tegengaan. Gezien de gelijkgerichtheid van dit artikel en de genoemde bepalingen, mag dan ook worden aangenomen dat belemmeringen bij deze importen kunnen doorwerken in de „handel tussen Lid-Staten", als bedoeld in artikel 36, tweede zin.

b) Zodra produkten uit derde landen in de Gemeenschap zijn ingevoerd en de verschuldigde rechten zijn voldaan, moeten die produkten overigens worden geacht zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer te bevinden in de zin van artikel 10 van het Verdrag en vallen zij derhalve op dezelfde voet als produkten uit de Lid-Staten onder de regels inzake het vrije verkeer van goederen.

c) Niets verzet zich tegen analogische toepassing van het in 's Hofs arrest in de zaak „Hag" (Jurispr. 1974, blz. 731) vervatte beginsel dat het inroepen van een merk om de invoer te verbieden van produkten die in een andere Lid-Staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk van dezelfde oorsprong, niet is te rechtvaardigen met de noodzaak om het specifieke voorwerp van het merkrecht te vrijwaren. Het is van weinig belang of het merk wordt ingeroepen tegen importen uit derde landen en niet uit een andere Lid-Staat. Zo de Gemeenschap, blijkens de bepalingen over het vrije verkeer van goederen, een fundamenteel belang hecht aan de vrijheid van het handelsverkeer tussen Lid-Staten, dan moet het ook een Gemeenschapsbelang zijn dat particulieren in de handel met derde landen geen belemmeringen opwerpen, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de bescherming van rechtmatige privébelangen.

Bovendien wordt een merk dat oorspronkelijk één rechthebbende had en later door overdrachten aan twee of meer rechthebbenden gaat toebehoren, in zijn individualiteit aangetast, daar men internationaal gezien dan niet meer kan zeggen dat het uitsluitend de produkten van

één bepaalde onderneming aanduidt. In de praktijk zal zich dit niet vaak voordoen, maar het arrest in de zaak-Hag vormt hier een bruikbaar precedent. Bij toepassing van dit arrest zou het Hof aan het „bestaan" van het in casu betrokken merk niet afdoen. De poging van EMI om te haren voordele de individualiteit van de betrokken merken te vergroten, kan niet worden gedekt door artikel 36 van het Verdrag.

d) Anderzijds staat vast dat de belangen die door de andere industriële eigendomsrechten worden beschermd, in het algemeen voorgaan boven de door het merkrecht beschermde belangen en dat het merkrecht een bij uitstek geschikt middel is om de markt te verdelen en het vrije verkeer van goederen te doorkruisen. Bij een collisie tussen de volstrekte bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen zal derhalve het merkrecht moeten wijken voor de eisen van de gemeenschappelijke markt.

2. De mededingingsregels

i) Artikel 85 van het Verdrag

a) Volgens de rechtspraak van het Hof en de praktijk van de Commissie kan de enkele overeenkomst tot overdracht van een merk een concurrentiebeperkend effect hebben en aldus onder artikel 85 komen te vallen, zodat het overgedragen merk niet kan worden ingeroepen om de invoer van aldus gemerkte goederen in een Lid-Staat tegen te gaan. Iedere merkoverdracht komt in feite neer op een marktverdeling en daarmee op een beperking van de mededinging, indien het exclusieve recht wordt uitgeoefend ter belemmering van de invoer van goederen die afkomstig zijn van hetzij de oorspronkelijke merkgerechtigde hetzij een derde die het merk van hem overgedragen heeft gekregen.

b) Daarbij komt dat de onderhavige merkoverdracht deel uitmaakt van een omvangrijke contractuele regeling tussen de Amerikaanse en de Britse Columbiamaatschappijen ter verdeling van de markt en ter beperking van de onderlinge concurrentie op afgebakende markten. De overdracht is een der hoofdelementen van deze verdeling die EMI via haar merkrecht tracht te continueren.

Niet alleen bevat de overeenkomst van 1917, waarbij de Europese merken werden overgedragen, een uitdrukkelijke bepaling over de opdeling van de markten, maar ook waren soortgelijke bepalingen over een geografische marktverdeling nog jarenlang (tot 1952) te vinden in overeenkomsten die de merkgerechtigden zowel na de merkoverdracht als na de verbreking van hun concernbindingen hadden gesloten.

Gezien de bedingen over de marktverdeling en concurrentiebeperking in de overeenkomsten van 1917, 1922/23, 1932 en 1962, is de onderhavige situatie te vergelijken met die in de zaak „Grundig-Consten" waarin het Hof besliste dat een overeenkomst houdende exportverbod evenals een overeenkomst over de inschrijving van eenzelfde merk voor alle alleenvertegenwoordigers in strijd is met artikel 85 (Jurispr. 1966, blz. 449).

c) Het is niet van belang dat de tussen CBS en EMI — of hun rechtsvoorgangers — gesloten marktverdelingsovereenkomsten in 1956 of 1968 zijn beëindigd. Voor de toepassing van artikel 85 is het niet nodig dat de merkhouder op het ogenblik dat hij zijn recht inroept, nog contractuele betrekkingen onderhoudt. Wanneer de merkoverdracht een onderdeel is van een marktverdelingsovereenkomst, moet de latere geldendmaking van het merk tegen importen gelijk de onderhavige worden beschouwd als een bij artikel 85 verboden doorwerking van de overeenkomst.

d) De overeenkomsten van 1917 zijn inderdaad gesloten tussen een moeder- en dochteronderneming. Volgens het Hof en de Commissie vallen dit soort

overeenkomsten niet onder artikel 85, althans wanneer de dochteronderneming in geen enkel opzicht werkelijk zelfstandig tegenover de moedermaatschappij staat en die overeenkomsten alleen een interne taakverdeling binnen het concern betreffen. Zodra de moeder-dochterverhouding wordt verbroken, speelt artikel 85 dus wel. Dit is hier nu juist het geval. De overeenkomst van 1917 tussen de Amerikaanse moeder en de Britse dochter inzake de overdracht van de Europese merken is een onderdeel van een overeenkomst over de geografische verdeling van de markten. Zodra de concernbanden tussen de beide ondernemingen werden geslaakt — te beginnen in de jaren 1922 tot 1925 en sinds 1931 definitief —, was er geen sprake meer van een interne taakverdeling tussen concernmaatschappijen, maar gold een overeenkomst tussen zelfstandige ondernemingen over de verdeling van de markten, waarbij het alleengebruikrecht van het merk Columbia in de respectieve contractgebieden een belangrijke rol vervulde.

e) Artikel 85, lid 1, kan voorts evenmin buiten spel worden gezet, alleen omdat het betrokken merk geldend wordt gemaakt tegen importen uit een „derdeland". Hiertoe strekkende overeenkomsten kunnen net zo zeer de mededinging op de gemeenschappelijke markt beperken en de handel tussen Lid-Staten ongunstig beïnvloeden. Ook belemmeringen voor dit soort importen kunnen doorwerken in de „handel tussen Lid-Staten", als bedoeld in artikel 36, tweede zin, van het Verdrag.

f) Dat ten slotte CBS volgens het Amerikaanse recht EMI kan verbieden haar Columbiaplaten in de VS te importeren, doet hier niet ter zake. De toepassing van artikel 85 is niet aan een „wederkerigheids"-voorwaarde gebonden. Gezien de doelstelling en grondslag van het in het Verdrag omschreven mededingingsbeleid, is het niet van belang of in landen buiten de Gemeenschap eenzelfde beleid wordt gevoerd.

ii) Artikel 86 van het Verdrag

Volgens *CBS Grammofon* blijkt uit EMI's marktaandelen in de groot- en detailhandel in Denemarken dat zij aldaar op de betrokken markt een machtspositie inneemt. Het feit dat een merkgerechtigde met een machtspositie zich op zijn merkrecht beroept om importen tegen te gaan, houdt nog geen misbruik van die positie in. Dit is pas het geval, wanneer de uitoefening van dit recht zelf misbruik oplevert, bij voorbeeld wanneer — zoals in casu — de merkgerechtigde met een machtspositie enerzijds zijn merkrecht doet gelden tegen importen, ook uit derde landen, van produkten die in een ander land rechtmatig van een identiek merk zijn voorzien, en anderzijds zelf of via zijn dochterondernemingen dezelfde produkten onder dit merk in de Gemeenschap verhandelt. Het Hof zou dan ook bij een gunstige uitspraak voor EMI althans moeten preciseren dat het onderhavige merkrecht alleen mag worden uitgeoefend, indien EMI zorgt dat haar dochterondernemingen een dergelijke verhandeling staken.

Samenvattend zou *CBS UK* de gestelde vragen als volgt willen beantwoorden:

„De uitoefening door EMI van haar rechten op het merk Columbia om CBS te beletten 1) in een of meer Lid-Staten grammofoonplaten te importeren, die door CBS buiten de Gemeenschap zijn vervaardigd en het merk-Columbia dragen, en 2) het merk-Columbia te gebruiken voor door haar binnen de Gemeenschap vervaardigde platen, is in strijd met de Gemeenschapsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging, zoals neergelegd in de artikelen 30, 36 en 85 van het EEG-Verdrag."

CBS Grammofon stelt als antwoord voor:

„1. Indien een merk in een Lid-Staat geldend wordt gemaakt tegen de invoer uit een derde land van produkten die in dat land rechtmatig van datzelfde merk zijn voorzien, is artikel 85 van toepassing, wanneer de

merkgerechtigden in de twee landen die merken of het gebruiksrecht daarvan hebben verkregen bij tussen henzelf gesloten overeenkomsten of overeenkomsten die zijn terug te koppelen tot dezelfde oorspronkelijke rechthebbende op de beide merken.

2. Indien de sub 1 bedoelde overeenkomsten zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag, is het noodzakelijk, maar ook voldoende, dat het effect ervan nadien nog doorwerkt.
3. Concurrentiebeperkende overeenkomsten — waaronder die sub 1 — die tussen ondernemingen van eenzelfde concern zijn gesloten en als zodanig buiten het verbod van artikel 85 vallen, komen niettemin binnen het bereik van dit artikel, indien zij in stand blijven nadat het concernverband tussen de oorspronkelijke contractpartijen is verbroken.
4. Indien een onderneming in een Lid-Staat haar merkrecht doet gelden tegen de invoer door een andere onderneming van produkten die in een ander — waaronder derde — land rechtmatig van hetzelfde merk zijn voorzien, kan er sprake zijn van misbruik in de zin van artikel 86, indien de merkgerechtigde of haar dochterondernemingen zelf de produkten van de andere onderneming onder hetzelfde merk verkopen zonder dit merk te verwijderen."

CBS Schallplatten stelt voor te antwoorden:

„Het is in strijd met de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en met artikel 85, indien A — merkgerechtigde in een Lid-Staat — zijn alleenrecht doet gelden tegen de invoer van goederen die in een derde land door B rechtmatig van een identiek merk van dezelfde oorsprong zijn voorzien en daar in de handel worden gebracht.

Dit geldt met name wanneer A zijn merkrecht heeft verkregen krachtens marktverdelingsovereenkomsten."

C — Schriftelijke opmerkingen van de Belgische Regering (zaak 96-75)

Naar de mening van de Belgische Regering kan in casu het merkrecht onbeperkt worden uitgeoefend en kunnen de gewraakte importen door middel van nationale inbreukprocedures worden verboden. Zij merkt hiertoe op dat blijkens de verwijzingsbeschikking tussen de beide concerns die gerechtigd zijn tot het merk Columbia in respectievelijk de Gemeenschap en in sommige derde landen, geen juridische, economische, financiële of technische betrekkingen bestaan. De betrokken ondernemingen hebben elk in andere landen hetzelfde merk voor gelijke produkten. Een beslissing waarbij in die omstandigheden het concern in de Gemeenschap zijn merkrecht niet zou mogen uitoefenen ter wille van het Amerikaanse concern, zou niet alleen onbillijk zijn, maar ook tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de Gemeenschap volledig wordt vervalst, daar de onderdanen van derde landen op die manier en door het ontbreken van een wederkerigheidsregeling geheel eenzijdig worden bevoordeeld. Ook zouden alle merkhouders in de Gemeenschap dan aan een zware discriminatie worden onderworpen, aangezien hun uiterst kostbare merkenpropaganda ten goede zou komen aan hun rechtstreekse concurrenten.

Overigens kan niet worden gesteld dat in het onderhavige geval sprake is van een onverantwoorde belemmering in de zin van de artikelen 30 tot 36, 85 en 86 van het Verdrag. Bij de regels over het vrije verkeer van goederen en de vrije mededinging is in artikel 36 een voorbehoud gemaakt, op grond waarvan een importverbod of -beperking is toegelaten bij normale uitoefening van industriële eigendomsrechten, waaronder het geval van merkinbreuk. Bijgevolg kunnen importen van goederen die zijn geproduceerd in een land waar een andere vennootschap het merk mag gebruiken, geen voorkeursbehandeling krijgen, daar een merkbescherming zonder mogelijkheid

om tegen inbreuken op te treden, geen enkele waarde heeft.

D — Schriftelijke opmerkingen van de Deense Regering

Volgens de Deense Regering kan een merk zijn eigenlijke functie — het individualiseren van produkten van verschillende oorsprong — niet meer vervullen, wanneer de merkgerechtigde niets kan beginnen tegen importen van vervalsingen van een fabrikant, tot wie hij in geen enkele juridische of economische betrekking staat. De rechtspraak van het Hof inzake merkrechtelijke belemmeringen van het handelsverkeer tussen Lid-Staten is afgestemd op het hoofddoel van de gemeenschappelijke markt: de opheffing van belemmeringen voor het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap. Aangezien het Verdrag zich niet een dergelijk doel stelt in het externe handelsverkeer der Gemeenschap, kan deze rechtspraak niet gelden voor importen uit derde landen. Bovendien is er luidens de verwijzingsbeschikkingen al jaren lang geen sprake meer van enige band tussen de betrokken vennootschappen. Wanneer men nu de door het Hof ontwikkelde beginselen, met name in de arresten „Sirena" (Jurispr. 1971, blz. 69) en „Hag" (Jurispr. 1974, blz. 731), zou toepassen op importen uit derde landen, zou de merkgerechtigde in de Gemeenschap worden benadeeld omdat het Gemeenschapsrecht hem geen enkele reciprociteitsbehandeling op de markt in het betrokken derde land verschaft, en zou het belang van de Europese gebruiker worden geschaad wegens de hierdoor veroorzaakte verwarring over de oorsprong van goederen.

Na deze algemene beschouwingen gaat de Deense Regering nader in op de verdragsbepalingen inzake het vrije goederenverkeer en de mededinging. Zij merkt op dat de artikelen 30 tot 36 uitsluitend zien op het handelsverkeer tussen Lid-Staten en dat artikel 85 in casu niet van toepassing is, alleen al omdat blijkens de vaststelling van de verwijzende rechter geen enkele juridische, economische, financiële of technische band tussen de beide merkgerechtigden bestaat. Daar bovendien artikel 85 doelt op concurrentiebeperkende overeenkomsten die het handelsverkeer tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden, geldt dit artikel niet voor het handelsverkeer met derde landen.

Ook voor de toepassing van artikel 86 ontbreken in casu twee elementen, namelijk dat de machtspositie de handel tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt en dat van die positie misbruik wordt gemaakt. Immers, de rechthebbende die zich verzet tegen importen van goederen onder hetzelfde merk, maakt van zijn merkrechten een normaal gebruik en geen misbruik.

Het Hof heeft trouwens in het Sirena-arrest erkend dat de merkgerechtigde alleen uit hoofde van zijn exclusieve recht geen machtspositie in de zin van artikel 86 inneemt.

De Deense Regering concludeert tot een ontkennende beantwoording van de in de drie zaken gestelde vragen.

E — Schriftelijke opmerkingen van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland geeft met name te kennen:

— Al mag artikel 85 in beginsel eveneens gelden voor concurrentiebeperkingen als gevolg van verrichtingen van ondernemingen buiten de Gemeenschap, toch ontbreken in casu de voorwaarden voor toepassing van dit artikel, namelijk het bestaan van een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging welke de mededinging beperkt. Volgens het feitenrelaas in de verwijzingsbeschikking onderhielden de rechthebbenden op het merk Columbia sedert 1931 immers geen enkele juridische of economische betrekking meer;

— ook artikel 86 is hier niet van toepassing, omdat uit niets blijkt van misbruik van het merkrecht;
— artikel 30 ziet slechts op kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking „tussen Lid-Staten". Zo ook volgt uit de artikelen 30 tot 37 dat de bepalingen over het vrije goederenverkeer alleen betrekking hebben op de opheffing van handelsbeperkingen tussen de Lid-Staten;
— de artikelen 110 en volgende betreffende het handelsverkeer van de Gemeenschap met derde landen bevatten geen rechtstreeks, en zelfs ook geen indirect, verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen. Dit is niet alleen af te leiden uit de regeling in het Verdrag voor een gemeenschappelijke handelspolitiek tegenover derde landen, maar ook uit het tot dusver gevoerde beleid op het gebied van de landbouw en de handelsakkoorden. Ten slotte heeft het Hof zelf erkend dat het Verdrag in het handelsverkeer met derde landen geen opheffing van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking voorschrijft;
— evenmin als een algemeen verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen in het handelsverkeer met derde landen, is er een dergelijk verbod voor een bepaalde sector. Artikel XX d) van het GATT verplicht de Lid-Staten geenszins om de uitoefening van merkrechten, waardoor de buitenlandse handel van de Gemeenschap wordt belemmerd, te verbieden;
— waar in geen enkel derde land de uitoefening van merkrechten in het kader van de internationale handel is verboden, zou een dergelijk verbod in de communautaire rechtsorde afbreuk doen aan het merkenrecht van de Lid-Staten en prejudiciëren op het toekomstige Europese merkenrecht;
— het doet derhalve niet ter zake of de onderhavige merkrechten „dezelfde oorsprong" in de zin van het Hag-arrest (Jurispr. 1974, blz. 731) hebben, temeer omdat de in dit arrest verkondigde beginselen in de onderhavige zaak moeilijke toepassingsproblemen zouden opwerpen.

De Duitse Regering zou de eerste vraag in de zaak 51-75 dan ook als volgt willen beantwoorden:

„De artikelen 110 en volgende en 30 en volgende van het Verdrag moeten aldus worden verstaan dat de rechthebbende op een in een Lid-Staat ingeschreven merk zich mag verzetten tegen invoer uit een derde land van produkten onder ditzelfde merk, voorzover de voorwaarden van artikel 85 en volgende niet zijn vervuld."

Bij de *tweede vraag* merkt de Duitse Regering op dat de rechthebbende op grond van zijn merkrecht anderen niet de vervaardiging van een bepaald produkt mag verbieden, maar wel het gebruik van een bepaalde benaming of aanduiding welke een zeker produkt individualiseert. De eigenlijke vraag is derhalve, of A mag beletten dat B het merk dat A in een Lid-Staat heeft, op bepaalde produkten aanbrengt en daarna die produkten afzet in de Lid-Staat. Bij de beantwoording van deze vraag bedenke men:
— dat volgens het feitenrelaas in de verwijzingsbeschikking A in alle Lid-Staten de rechthebbende op het merk is, zodat krachtens het nationale recht van de betrokken Lid-Staat B in strijd handelt met de rechten van A, ongeacht de Lid-Staat waar hij dat merk gebruikt en de aldus gemerkte produkten afzet. Hierbij is niet van belang of dit laatste geschiedt door B zelf of via een dochterondereming in die Lid-Staat;
— dat in casu A het merk niet gebruikt om de nationale markten binnen de Gemeenschap af te grendelen;
— dat zelfs al zou artikel 30 in dit geval van toepassing zijn, A's merkengebruik wordt gedekt door de uitzonderingsregeling van artikel 36 van het Verdrag. Het Gemeenschapsrecht belet niet dat een merkgerechtigde in een Lid-Staat aan derden, zelfs indien

zij in een andere Staat gerechtigd zijn tot een identiek merk van dezelfde oorsprong, verbiedt dit merk op een produkt aan te brengen en dit produkt in de eerste Staat af te zetten;
— dat het Gemeenschapsrecht daarentegen de rechthebbende op een merk wel verbiedt zich te verzetten tegen importen van produkten onder dit merk uit een andere Lid-Staat door een derde die in die Staat rechthebbende is op een identiek merk van dezelfde oorsprong. Dit geval doet zich echter hier niet voor, daar het merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap aan één en dezelfde rechthebbende toebehoort (namelijk verzoekster in het hoofdgeding).

De Duitse Regering zou de tweede vraag derhalve als volgt willen beantwoorden:

„De Gemeenschapsregels beletten niet dat de rechthebbende op een merk in een Lid-Staat der Gemeenschap zich op zijn recht beroept om een derde te verbieden in die Lid-Staat het merk aan te brengen op produkten waarvoor het merk is ingeschreven, en die produkten onder dit merk aldaar af te zetten."

F — Schriftelijke opmerkingen van de Franse Regering

Na een bespreking van de nationale merkenwetgevingen in de Lid-Staten en van de bepalingen in het EEG-Verdrag op dit gebied, merkt de Franse Regering op dat het Hof in zijn rechtspraak heeft getracht de uitoefening van het merkrecht te regelen zonder te raken aan het bestaan van dit recht, zoals dit in de nationale wetgevingen is beschreven en wordt beschermd. De oplossing van het Hof, met name in de arresten-Sirena (Jurispr. 1971, blz. 69) en -Hag (Jurispr. 1974, blz. 731), komt erop neer dat concurrerende merken niet territoriaal onafhankelijk worden geacht en dat onder de huidige rechthebbenden de oorspronkelijk bestaande belangengemeenschap wordt gereconstrueerd. Bij deze oplossing bedenke men echter:

— dat het in de beide genoemde arresten uitsluitend ging om nationale merken in de Lid-Staten;
— dat met het Verdrag wordt beoogd de nationale markten van de Lid-Staten samen te smelten tot één markt en niet om buitenstaanders te helpen onder abnormale en onrechtmatige omstandigheden in deze markten door te dringen;
— dat in casu de handel tussen Lid-Staten niet wordt aangetast doordat A zijn merkrecht uitoefent tegen B. Bovendien zijn de onderhavige gedingen niet ontstaan uit een open conflict tussen de nationale merkenwetgevingen en de communautaire wetgeving, maar uit een conflict tussen die nationale wetgevingen en een derde buiten de Gemeenschap.

Na deze algemene beschouwingen wijst de Franse Regering voorts op het volgende:
— de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen (artikel 30 e.v.) zijn niet van toepassing in het onderhavige geval waarin het enerzijds gaat om de handel tussen een Lid-Staat en een derde land en anderzijds om een geschil tussen een plaatselijke fabrikant en de rechthebbende op een plaatselijk merk;
— de mededingingsregels zijn evenmin van toepassing. Volgens de arresten-Sirena en -Hag geldt artikel 85 immers niet, indien er tussen de merkgerechtigden „geen enkele juridische, financiële, technische of economische band" bestaat. Bovendien heeft de merkgerechtigde, aldus het Hof, geen machtspositie in de zin van artikel 86 EEG-Verdrag op de enkele grond dat hij derden kan verbieden produkten onder dat merk in een Lid-Staat af te zetten. Van een machtspositie is pas sprake, wanneer — onder meer — de merkhouder zijn recht zodanig uitoefent dat hij de effectieve mededinging op een aanzienlijk deel van de relevante markt belemmert;
— blijkens het feitenrelaas in de verwijzingsbeschikkingen doen al deze om-

standigheden zich in casu niet voor;
— overigens zou een bevestigend antwoord op de gestelde vragen B ongerechtvaardigd bevoordelen boven A; immers, A kan deze gemeenschapsrechtelijke regeling niet inroepen in het derde land waar B het betrokken merk heeft ingeschreven, doch wordt in dit land beschouwd als een inbreukmaker, als hij het merk daar gebruikt. Voor Gemeenschapsonderdanen zou een bevestigend antwoord nog temeer nadelig zijn, omdat het Unieverdrag van Parijs geen wederkerigheidsbeginsel kent, maar alleen het beginsel van gelijkstelling van buitenlanders met eigen onderdanen.

Naar het oordeel van de Franse Regering moeten de vragen in de drie zaken dan ook ontkennend worden beantwoord.

G — Schriftelijke opmerkingen van de Ierse Regering

De Ierse Regering merkt allereerst op dat de uitoefening van rechten die aan de nationale merkenwetgevingen van de Lid-Staten worden ontleend, in het algemeen niet in strijd is met de bepalingen van artikel 2 van het Verdrag. Integendeel, voorzover de merkgerechtigde geen andere verdragsbepalingen overtreedt, draagt de uitoefening dier rechten bij tot het bereiken van de doelstellingen van artikel 2.

In casu heeft de in de verwijzingsbeschikkingen als „B" aangeduide economische eenheid geen enkel recht op gebruik van het betrokken merk binnen de Gemeenschap. Zou men haar nu toestaan wat zij verlangt, dan zou niet alleen zij maar elke andere onderneming dan A het merk in de Gemeenschap mogen gebruiken. Gezien artikel 2, is dit niet terecht, daar het onverenigbaar is met de taakstelling van de Gemeenschap en strijdig met de basisbeginselen van de douaneunie.

De Ierse Regering gaat vervolgens in op de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (artikel 30 e.v.) en de mededinging (artikel 85).

a) *De regels inzake het vrije goederenverkeer* hebben, aldus de Ierse Regering, uitsluitend betrekking op de handel tussen Lid-Staten en kunnen dan ook in casu A niet beperken in de uitoefening van zijn exclusieve recht. Door anderzijds B het gebruik van het merk in de Gemeenschap te ontzeggen, maakt A slechts normaal gebruik van zijn recht zonder enige willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in de zin van artikel 36 EEG-Verdrag.

Voor een andersluidend standpunt kan men zich niet beroepen op uitspraken van het Hof. Immers.
— in de Hag-zaak (Jurispr. 1974, blz. 731) lagen de feiten anders dan in de onderhavige zaak. Daar was de onderneming, aan wie het gebruik van het betrokken merk werd verweten, ook rechthebbende op het merk binnen de Gemeenschap, terwijl hier noch B noch enig bedrijf van B enige aanspraak op gebruik van het merk in de Gemeenschap kan doen gelden. Zo ook waren in de Hag-zaak de produkten, waarvan men de afzet onder het betrokken merk in een Lid-Staat wilde verbieden, in een andere Lid-Staat rechtmatig in de handel gebracht, terwijl de produkten in de onderhavige zaak door B nergens in de Gemeenschap rechtmatig in de handel zijn gebracht. B kan zich niet beroepen op artikel 9, lid 2, van het Verdrag. Deze bepaling verschaft aan produkten die uit een derde land in een Lid-Staat worden geïmporteerd, geen gunstiger behandeling dan aan produkten uit een Lid-Staat: beide zijn onderworpen aan de nationale bepalingen van elke Lid-Staat, ook de merkenrechtelijke bepalingen. Bovendien stamde het merk in de Hag-zaak af van een onderneming in de Gemeenschap, terwijl het merk in de onderhavige zaak afstamt van een onderneming in een derde land. Ten

slotte heeft de overdracht van het merk in casu niet bijgedragen tot een marktsegmentering in de Gemeenschap, daar er slechts één rechthebbende was op het merk in elke Lid-Staat;

— in de zaak-Centrafarm (Jurispr. 1974, blz. 1183) waren de produkten in een Lid-Staat onder het betrokken merk in de handel gebracht met toestemming van de merkgerechtigde en leidde de uitoefening van het merkrecht tot een marktsegmentering wegens de bestaande betrekkingen tussen de beide merkgerechtigden (moeder- en dochteronderneming) in twee Lid-Staten der Gemeenschap. In het onderhavige geval zijn de betrokken produkten in een Lid-Staat niet met toestemming van de merkgerechtigde in de handel gebracht en heeft de uitoefening van het merkrecht door de merkhouder in de Gemeenschap evenmin geleid tot een opsplitsing van de gemeenschappelijke markt in nationale deelmarkten.

b) Wat de *mededingingsregels* betreft, zijn de voorwaarden voor toepassing van artikel 85 volgens de Ierse regering in casu niet vervuld. De enige onderneming die het betrokken merk in de Gemeenschap mag gebruiken, heeft zich aangaande dit merk met geen enkele andere onderneming „binnen" de Gemeenschap in een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging begeven. Bovendien hebben de merkgerechtigden in de Gemeenschap en die in een derde land nimmer juridische, financiële, technische of economische betrekkingen onderhouden; ook wijst niets op een onderling afgestemde gedraging tussen de twee ondernemingen. De enige overeenkomsten van enig belang, die van 27 april 1917, vallen niet onder het verbod van artikel 85 (zie genoemd arrest-Centrafarm). Uit de bepalingen van deze overeenkomsten, zoals weergegeven in de verwijzingsbeschikking, blijkt immers geenszins dat de overeenkomsten ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Evenmin wordt het handelsverkeer tussen Lid-Staten ongunstig erdoor beïnvloed.

Samenvattend zou de Ierse Regering de vragen in de zaak 51-75 als volgt willen beantwoorden:

„De bepalingen van het EEG-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende de beginselen van het Gemeenschapsrecht en de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededingingsregels, mogen *niet* aldus worden verstaan dat zij A de bevoegdheid ontzeggen om de rechten op het merk X, die hem ingevolge de desbetreffende nationale bepalingen in elke Lid-Staat toekomen, te doen gelden tegen:

1. het door B in enige Lid-Staat verkopen van goederen onder het merk X, welke door B zijn vervaardigd en van het merk X voorzien in een buiten de Gemeenschap gelegen land, waar hij gerechtigd was het merk X aan te brengen, of
2. het door B in enige Lid-Staat vervaardigen van goederen, voorzien van het merk X."

De vragen in de zaken 86-75 en 96-75 zou zij insgelijks ontkennend willen beantwoorden.

H — Schriftelijke opmerkingen van de Nederlandse Regering

De Nederlandse Regering stelt het in casu gerezen probleem in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije goederenverkeer (art. 30-36) en de mededinging (art. 85 en 86). Zij merkt met name op

— In het arrest-Hag (Jurispr. 1974, blz. 731) is door het Hof vastgesteld dat toepassing van artikel 85 is uitgesloten op grond van het feit dat tussen de beide rechthebbenden op het merk geen enkele juridische, financiële, technische of economische band bestaat. Blijkens de samenvatting van de feiten in de verwijzingsbeschikking is dit hier evenmin het geval.

— Met betrekking tot artikel 86 heeft het Hof in het arrest-Sirena (Jurispr. 1971, blz. 69) beslist dat de houder van een merk niet in de zin van dit artikel een machtspositie inneemt op grond van het enkele feit dat hij derden kan verbieden van hetzelfde merk voorziene produkten in een Lid-Staat af te zetten. Voorwaarde is mede dat hij in staat moet zijn de handhaving van een effectieve mededinging op een aanzienlijk deel van de desbetreffende markt te belemmeren. In de onderhavige zaak is daarvan niet gebleken.
— Artikel 36 laat uitzonderingen toe op het in de artikelen 30 en 34 neergelegde verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking, voorzover die uitzonderingen gerechtvaardigd zijn door het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van industriële eigendomsrechten vormen. In genoemd arrest-Hag heeft het Hof geoordeeld dat dit niet het geval is, wanneer het merkrecht, waarvan de uitoefening kan bijdragen tot afscherming van markten, in een Lid-Staat wordt ingeroepen om de invoer te verbieden van goederen die in een andere Lid-Staat rechtmatig zijn geproduceerd onder een identiek merk dat dezelfde oorsprong heeft. In casu in hiervan geen sprake. Het begrip gemeenschappelijke oorsprong van merken heeft het Hof destijds gehanteerd in een zaak waarin het ging om belemmeringen van het vrije goederenverkeer tussen Lid-Staten, terwijl het hier gaat om belemmeringen van het handelsverkeer tussen een Lid-Staat en een derde land.
— Een bevestigend antwoord op de voorgelegde vragen zou leiden tot achterstelling van houders van merkrechten in de Lid-Staten bij houders van rechten op ditzelfde merk buiten de EEG. Bovendien zou daarmee het belang van de consument, die aan het merk een zekere hoedanigheid van de waar pleegt te verbinden, allerminst zijn gediend en zou het instituut van het merkenrecht als zodanig zijn betekenis verliezen.

De Nederlandse Regering stelt in de drie zaken dan ook een ontkennend antwoord voor.

Zij voegt hieraan nog toe dat de door A aan B opgelegde beperking uitsluitend het verbod voor B inhoudt om in de Gemeenschap grammofoonplaten onder het litigieuze merk in te voeren of te produceren. B wordt niet belet onder een ander merk platen in te voeren en te produceren, voorzover daarmee geen rechten van derden worden aangetast.

I — Schriftelijke opmerkingen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat de uitoefening van het merkrecht niet lichtvaardig mag worden beknot. De gebruikers leggen gaandeweg een verband tussen produkten van een bepaald merk en de ondernemer die dat merk voert. Met het merk worden derhalve de belangen van de handel èn van de gebruiker behartigd.

Behoudens afwijkende bepaling die hier ontbreekt, kan het EEG-Verdrag niet worden geacht merkhouders in een derde land te bevoordelen boven hen die in een Lid-Staat erkende merkrechten hebben. Zo ook mogen de Lid-Staten, bij ontbreken van andersluidende gemeenschapsbepalingen, de invoer van aldus gemerkte produkten uit derde landen tegenhouden op gronden als bedoeld in artikel 36.

Na deze inleidende opmerking gaat de regering nader in op de verdragsbepalingen inzake de mededinging en het vrije verkeer van goederen, waarbij zij met name verklaart:

a) Ten aanzien van de *mededingingsregels:*
— Artikel 85 ziet uitsluitend op overeenkomsten, gedragingen en besluiten die de handel tussen Lid-Staten

kunnen beïnvloeden, en geldt dus niet in de betrekkingen met derde landen.

— Bij de overdracht van het merk X waren de rechtsvoorgangers van A en B moeder- en dochterondememing van eenzelfde economische eenheid, waarin de dochterondememing geen enkele feitelijke zelfstandigheid bezat. In een dergelijke verhouding kan er volgens de rechtspraak van het Hof geen sprake zijn van overeenkomsten, afgestemde gedragingen of besluiten in de zin van *artikel 85.*

— De overdracht had plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van het Verdrag. Het thans aan B toebehorende merk is herhaaldelijk in andere handen overgegaan en tussen A en B in hun huidige gedaante heeft nimmer enige juridische, financiële, technische of economische band bestaan. Al is het toepassingsgebied van de mededingingsregels van het Verdrag door het arrest-Sirena (Jurispr. 1971, blz. 69) sterk uitgebreid, toch is het enkele feit van een overdracht niet voldoende om artikel 85 te doen werken. Daartoe is meer nodig, met name dat de overdracht geschiedde in het kader van een overeenkomst welke een verdeling van de gemeenschappelijke markt ten doel had of anderszins in strijd was met *artikel 85,* lid 1, of *artikel 86.*

— Weliswaar kan ook een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst onder artikel 85 vallen, maar dan moeten partijen die toch hebben gesloten met het doel de verdragsverboden te ontlopen.

— A is in alle Lid-Staten der Gemeenschap de rechthebbende op het merk X. Bij ontbreken van een latere overeenkomst waaruit de bedoeling blijkt om van dit recht misbruik te maken, kan derhalve niet worden gesteld dat de overdracht tussen de rechtsvoorgangers van A en B tot gevolg had dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst in de zin van *artikel 85,* lid 1.

b) Ook *de artikelen 30 tot 36,* die gericht zijn tegen andere invoerbeperkingen dan die welke in de artikelen 85 en 86 zijn verboden, zijn uitsluitend van toepassing in het handelsverkeer tussen Lid-Staten. Het is niet van belang dat in casu B een dochterondememing in de Gemeenschap heeft, daar artikel 30 alleen ziet naar het feit van de import, ongeacht de eventuele banden tussen de importeur en zijn leverancier in een derde land. Voorts gaat het door het Hof ontwikkelde beginsel van „uitputting" van het recht in casu niet op, daar de betrokken produkten niet in een Lid-Staat voor het eerst in de handel zijn gebracht door of met toestemming van degene die in die Staat de uitsluitend rechthebbende is.

Na te hebben gewezen op de verschillen tussen de onderhavige zaak en de situatie in de zaak-Hag (Jurispr. 1974, blz. 731) evenals op de bijzondere en beperkte strekking van het Hag-arrest, zou de Britse Regering de vragen als volgt willen beantwoorden:

„1. de *artikelen 85* en *30 en 36* zijn in casu niet van toepassing;

2. bijgevolg is A *niet de bevoegdheid ontzegd* om zijn rechten krachtens de desbetreffende nationale wetgeving te doen gelden tegen:

a) de verkoop door B in dit land van goederen onder het merk X, welke door B zijn vervaardigd en van het merk X voorzien in een land buiten de Gemeenschap, waar hij gerechtigd was het merk X aan te brengen,

b) het door B in enige Lid-Staat vervaardigen van goederen, voorzien van het merk X."

J — Schriftelijke opmerkingen van de Commissie der Europese Gemeenschappen

De Commissie bespreekt eerst in het algemeen de voorwaarden voor toepassing van de gemeenschapsvoorschriften inzake de mededinging en het vrije verkeer van goederen. Het geheel van deze voor-

schriften dient ter bescherming van de eenheid der gemeenschappelijke markt, door twee wijzen van marktverdeling te verbieden.

Artikel 85 geldt voor concurrentiebeperkingen die voorwerp, middel of gevolg zijn van een overeenkomst, een afgestemde gedraging of — minder vaak — een besluit van een ondernemersvereniging. De artikelen 30 tot 36 gelden buiten de gevallen van een overeenkomst of afgestemde gedraging tussen de betrokken ondernemingen. Veelal is de vraag of een merkoverdracht al dan niet onder artikel 85 valt, niet van belang, daar met de artikelen 30 tot 36 hoe dan ook kan worden verhinderd dat het merkrecht wordt gebruikt om de gemeenschappelijke markt te verdelen. In bepaalde omstandigheden is de vraag echter wel van belang, met name in het geval van rechtstreekse importen van buiten de Gemeenschap, waarbij de artikelen 30 tot 37 niet van toepassing zijn. Voor de toepasselijkheid van artikel 85 doet het er omgekeerd niet toe of een der partijen bij een overeenkomst buiten de Gemeenschap is gevestigd.

Na deze algemene opmerkingen gaat de Commissie na in hoeverre genoemde regels in casu spelen.

1. Met betrekking tot de *bepalingen inzake het vrije goederenverkeer* geeft zij met name het volgende te kennen:

a) De artikelen 30 tot 36 betreffen uitsluitend de handel „tussen Lid-Staten" en verbieden de afscherming van nationale markten binnen de Gemeenschap. Buiten de ratio van dit verbod valt het handelsverkeer met derde landen, dus ook de onderhavige casus. Anders zou immers de specifieke functie van het merkrecht in de gemeenschappelijke markt worden aangetast en zouden de huidige pogingen van de Gemeenschap om tot een Europese markt te komen, geen enkel praktisch nut hebben. Voorts is er geen enkele wederkerigheidsgarantie, op grond waarvan een merkgerechtigde in de Gemeenschap aanspraak zou kunnen maken op eenzelfde behandeling in een derde land als die welke volgens CBS het Gemeenschapsrecht zou moeten toekennen aan een merkgerechtigde in een derde land.

b) Noch de artikelen 110 en volgende inzake de gemeenschappelijke handelspolitiek noch de bepalingen ter uitvoering dezer artikelen bevatten enig verbod voor de Lid-Staten om maatregelen van gelijke werking jegens derde landen toe te passen of zelfs om reeds bestaande maatregelen te handhaven.

c) Dat platen die van het betrokken merk zijn voorzien, zich „in een Lid-Staat in het vrije verkeer" bevinden, wil geenszins zeggen, dat zij buiten het bereik vallen van bepalingen die in het openbaar belang en ter bescherming van particuliere belangen net zo zeer toepassing vinden op produkten uit die Staat zelf.

Volgens artikel 10, lid 1, EEG-Verdrag geldt als voorwaarde voor het „vrije verkeer", dat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan. Zijn bij geïmporteerde goederen deze voorwaarden vervuld, dan wil het feit dat zij zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden, enkel en alleen zeggen dat zij verder vrijlopen van andere belastingen en douaneformaliteiten, doch geenszins dat de verhandeling ervan in overeenstemming is bevonden met de nationale wetgeving van de invoerende Lid-Staat op het stuk van de industriële eigendomsrechten.

Een andere opvatting van het begrip „goederen in het vrije verkeer", zoals verdedigd door CBS, is niet alleen in strijd met artikel 10 EEG-Verdrag, maar zou ook goederen uit de Lid-Staten benadelen tegenover goederen uit derde landen. Daarenboven zouden ingeschreven merken in de Lid-Staten worden beroofd van hun specifieke functie en aldus geen enkele handelswaarde meer hebben.

d) De litigieuze goederen die door CBS aan haar dochterondernemingen binnen de gemeenschappelijke markt zijn geleverd en als gevolg van zuiver interne concerntransacties eigendom van die dochterondernemingen zijn geworden, kunnen daarmee nog niet worden geacht op de gemeenschappelijke markt vrij verhandelbaar te zijn.

Tot dusver is in het Gemeenschapsrecht in het kader van de artikelen 85 en 86 het begrip „economische eenheid" gehanteerd voor de oplossing van het probleem of een overeenkomst tussen een moeder- en een dochteronderneming wel een overeenkomst tussen afzonderlijke ondernemingen is en of er tussen die partijen een wezenlijke concurrentie bestaat welke door die overeenkomst zou kunnen worden beperkt. Dit begrip mag echter niet zo worden gehanteerd dat een moedermaatschappij aldus een vrijbrief krijgt om namaakprodukten in een Lid-Staat te importeren en die dan in de Gemeenschap verder af te zetten. Aangezien immers goederen van oorsprong uit de gemeenschappelijke markt niet mogen worden benadeeld ten opzichte van goederen uit een derde land, zou de moedermaatschappij anders produkten die zonder merk zijn ingevoerd of door haar dochteronderneming zijn geproduceerd, daarna van het namaakmerkt kunnen laten voorzien en aldus inbreuk kunnen maken op het merk dat wordt beschermd in de wetgeving van de Lid-Staat waar die dochteronderneming zetelt.

e) Het beginsel dat het Hof heeft ontwikkeld in de zaak-Hag (Jurispr. 1974, blz. 731), gaat in casu niet op. Dit beginsel:

— heeft betrekking op het geval dat twee identieke merken van dezelfde oorsprong binnen de Gemeenschap aan verschillende rechthebbenden toebehoren, terwijl in het onderhavige geval het litigieuze merk in alle Lid-Staten aan één van de twee rechthebbenden toebehoort, terwijl de ander de rechthebbende is in derde landen buiten de Gemeenschap,
— stoelt op de artikelen 30 tot 37 EEG-Verdrag, die alleen van toepassing zijn in het handelsverkeer tussen Lid-Staten,
— heeft betrekking op goederen die in een andere Lid-Staat „rechtmatig" onder een identiek merk zijn geproduceerd, terwijl de uit de VS afkomstige CBS-produkten niet „rechtmatig" onder het merk Columbia in de Gemeenschap zijn geproduceerd,
— veroorlooft elk van de twee merkgerechtigden zijn produkten op de markt van de ander af te zetten, hetgeen neerkomt op de invoering van een wederkerigheidsregeling die zich ingevolge het Gemeenschapsrecht niet kan voordoen, als één van de twee betrokkenen rechthebbende is op het merk in een derde land.

f) Ditzelfde geldt voor het — in sommige nationale wetgevingen erkende en door het Hof in het Gemeenschapsrecht toegepaste — beginsel van de „uitputting van het merkrecht". Dit beginsel, op grond waarvan het merkrecht is „uitgeput", zodra de rechtmatig van het merk voorziene goederen binnen de gemeenschappelijke markt door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, kan niet zomaar worden uitgebreid tot het geval dat de houder van een indentiek merk in een derde land goederen, die uit dat land afkomstig zijn, in de handel brengt.

Samenvattend meent de Commissie dat de gestelde vragen bij toetsing van de bepalingen over het vrije goederenverkeer, waaronder die aan artikel 10 en de bepalingen over de gemeenschappelijke handelspolitiek, ontkennend moeten worden beantwoord.

2. Wat vervolgens de *mededingingsregels* in dit verband betreft, merkt de Commissie op dat zij bij de indiening van haar schriftelijke opmerkingen in de zaak 51-75 was uitgegaan van de feiten die de verwijzende rechter had medegedeeld, te weten de overeenkomsten uit 1917. Bij haar opmerkingen in de zaak 86-75 had zij uitdrukkelijk verklaard dat

zij uit de inmiddels overgelegde stukken nog geen definitieve conclusie had kunnen trekken omtrent de eventuele toepasselijkheid van artikel 85. Pas na een grondiger bestudering van deze stukken had zij bevonden dat haar opmerkingen in de zaken 51-75 en 86-75 aanvulling en verbetering behoefden.

De bedoelde stukken zijn:
- de overeenkomsten van 27 april 1917 tussen de Amerikaanse vennootschap Columbia Graphophone Company en haar Britse dochteronderneming Columbia Graphophone Company Limited;
- de overeenkomst van 16 november 1922 tussen de Amerikaanse vennootschap Columbia Graphophone Manufacturing Company en de Britse vennootschappen Constructive Finance Company en Columbia Graphophone Company Limited;
- de overeenkomst van 5 januari 1932 tussen de Amerikaanse vennootschap Columbia Phonograph Company Inc. en Columbia Company Limited die inmiddels een 100 % dochter van Electrical and Musical Industries Limited was geworden;
- de overeenkomst van 31 december 1946 tussen de Amerikaanse vennootschap Columbia Recording Corporation en Columbia Graphophone Company Limited;
- de overeenkomst van 18 september 1952 tussen de Amerikaanse vennootschap Columbia Records Inc. en Columbia Graphophone Company Limited;
- de overeenkomst van 15 november 1962 tussen Columbia Broadcasting System Inc. en Electrical and Musical Industries Limited;
- de overeenkomst die in feite op 18 februari 1966 zou zijn gesloten tussen CBS Records Limited en EMI Records (The Gramophone Company Limited).

Blijkens dit hele complex van overeenkomsten was in de tijd van 1917 tot 1956 de concurrentie tussen Amerikaanse en Britse Columbiamaatschappijen volledig uitgeschakeld. Mede via merkoverdrachten hadden deze ondernemingen de wereldmarkt verdeeld, waarbij alle Lid-Staten van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling toevielen aan de Britse partner. Deze marktverdeling ging gepaard met een nauwe samenwerking bij de produktie en distributie van platen — onder meer omvattend een uitwisseling van matrijzen en platen — en de verplichting om de wederpartij te doen meedelen in exclusiviteitscontracten met artiesten. Eerst bij de overeenkomst van 18 december 1952 (beëindigd op 31 december 1956) hadden de Amerikaanse en Britse Columbiamaatschappijen hun contractuele relatie ingeperkt. Zes jaar later werd die echter weer hervat met de overeenkomst van 15 november 1962, welke inhield dat de Amerikaanse Columbiaplaten voor Europa door het Britse bedrijf zouden worden geperst en gedistribueerd en dat de Britse Columbiaplaten voor de Amerikaanse markt door het Amerikaanse bedrijf zouden worden geperst en gedistribueerd. Ook de door de ene onderneming gesloten exclusiviteitscontracten met artiesten zouden tevens aan de andere onderneming ten goede komen. Aan deze samenwerking zou volgens de verklaringen van partijen tijdens het hoofdgeding een einde zijn gekomen in de jaren rond 1970.

Gezien deze omstandigheden, zou het Hof voor een bruikbaar antwoord aan de verwijzende rechter moeten aannemen — zoals het wel meer heeft gedaan — dat in feite wordt gevraagd of de uitoefening door A van zijn merkrecht tevens indruist tegen de mededingingsregels van het Verdrag op grond dat A's rechtsvoorgangers dit merk hebben verkregen door een overeenkomst in het kader van een marktverdeling, waarbij hun het gehele Gemeenschapsterritoir werd toegewezen, welke concurrentiebeperking beheel of gedeeltelijk werd gehandhaafd door latere overeenkomsten tussen A en B, of hun rechtsvoorgangers.

Volgens de Commissie zijn de mededingingsregels, anders dan die inzake het

vrije goederenverkeer, ook van toepassing op feiten en omstandigheden die buiten de Gemeenschap hun ontstaan vinden maar het mededingingsregime binnen de gemeenschappelijke markt aantasten. Dit wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof en tal van beschikkingen der Commissie.

Het lijdt dan ook geen twijfel dat, hoogstens alleen met uitzondering van de overeenkomsten uit 1917 toen de Britse onderneming nog een 100 % dochter van de Amerikaanse onderneming was, de overige overeenkomsten op de gemeenschappelijke markt concurrentiebeperkend werkten en derhalve binnen het bereik van artikel 85 van het Verdrag komen.

Voor de vraag, of en in hoeverre artikel 85 hier inderdaad van toepassing is, zij herinnerd aan de in 's Hofs rechtspraak ontwikkelde beginselen, volgens welke:

— de mededingingsregels niet raken aan het specifieke voorwerp van exclusieve industriële eigendomsrechten, doch wel aan de uitoefening dier rechten;
— de uitoefening van een merkrecht bij uitstek kan bijdragen tot een verdeling van de markten en aldus inbreuk kan maken op het vrije goederenverkeer tussen Lid-Staten (arrest-Sirena, Jurispr. 1971, blz. 82);
— ter zake van merken de industriële eigendom met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het in het verkeer brengen van een produkt en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik willen maken door van dit merk valselijk voorziene produkten te verkopen (arrest-Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1194);
— het verbieden om in een Lid-Staat een produkt in de handel te brengen, dat in een andere Lid-Staat rechtmatig van een merk is voorzien, op de enkele grond dat in eerstbedoelde Staat een identiek merk van dezelfde oorsprong bestaat, onverenigbaar is met de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt (arrest-Hag, Jurispr. 1974, blz. 745).

Deze rechtspraak gaat uit van de grondgedachte dat vóór alles moet worden voorkomen dat de merkhouder, bij de uitoefening van het hem in de verschillende nationale wetgevingen toegekende alleenrecht, de eenheid van de gemeenschappelijke markt kan aantasten. Bij de handel met derde landen kan men zich op hetzelfde standpunt stellen. Ook daar kunnen merkrechten worden gebruikt om op internationale schaal de markten te verdelen, hetgeen de Gemeenschap aangaat inzover de gemeenschappelijke markt daarbij is betrokken.

Voor de toepassing van artikel 85 op dergelijke gevallen doet het verschil tussen merkoverdracht en merklicentie niet ter zake. Al is het zeker niet zo dat bij elke merkoverdracht de voorwaarden voor toepassing van artikel 85 zijn vervuld, toch is het in feite moeilijk precies de grens aan te geven, vanwaaraf de „enkele" overdrachtsovereenkomst de mededinging gaat beperken.

Bij de overdracht van een nationaal merk binnen de gemeenschappelijke markt is dit ook niet zozeer van belang, omdat de uitoefening van het merkrecht dan immers ook al is tegen te gaan met de verdragsbepalingen inzake het vrije goederenverkeer. Het punt speelt daarentegen wel degelijk bij internationale merkoverdrachten, waarop deze bepalingen geen vat hebben. Dit probleem dat alle aandacht verdient, behoeft in casu echter niet te worden opgelost, omdat de uitoefening door EMI van haar merkrecht op andere gronden onder artikel 85 valt. Met name maakt de overdracht van het onderhavige merk deel uit van een complex overeenkomsten die een kartelafspraak ter verdeling van de markten opleveren. Immers, bij de overdracht in 1917 van de Europese merken door de Amerikaanse

vennootschap aan de Engelse vennootschap was het de bedoeling de internationale markt onderling te verdelen. Deze marktafbakening is bij verschillende overeenkomsten tussen 1922 en 1956 nog telkens verscherpt en geconsolideerd, zodat men alleszins mag stellen dat EMI's recht op de betrokken merken in alle Lid-Staten der Gemeenschap zijn oorsprong en bestaansreden in die marktafbakening vindt.

Voor de toepasselijkheid van artikel 85 doet het niet ter zake dat de overeenkomsten inmiddels zijn beëindigd. Dit artikel blijft van toepassing, ook op een vroegere kartelafspraak, wanneer die nog na haar ontbinding effect blijkt te sorteren. Dit nu is in die onderhavige zaak het geval.

Dat een overeenkomst inzake verdeling van de markten en technische samenwerking is beëindigd, wil nog niet zeggen dat er geen enkele concurrentiebeperkende werking meer van uitgaat. Wanneer die overeenkomst gepaard ging met een overdracht, dan zou daartoe bij voorbeeld het merk weer opnieuw aan de oorspronkelijke houder moeten worden overgedragen ofwel zou elke partner zich moeten verbinden zijn markt niet te sluiten — via zijn exclusieve recht — voor de produkten van de ander onder hetzelfde merk. Indien dit niet is gebeurd, dan is de uitoefening van het merkrecht het gevolg van een marktverdelingskartel dat, hoewel beëindigd, blijft nawerken dank zij de nationale wettelijke bescherming van de industriële eigendom.

Op grond van een en ander meent de Commissie dat, onder omstandigheden als deze, artikel 85 zich verzet tegen uitoefening van het onderhavige merkrecht door EMI.

Het is niet juist dat het verbod aan CBS om het merk Columbia in de gemeenschappelijke markt te gebruiken, de mededinging op die markt niet merkbaar kan aantasten omdat CBS vrij blijft haar platen onder andere merken te brengen. Integendeel, een dergelijk verbod zou wegens de reputatie van dit merk en de omvang van de betrokken concerns een sterk beperkende werking hebben op het mededingingsregime in de Gemeenschap.

Ook de stelling dat artikel 85 in casu geen toepassing kan vinden omdat het Gemeenschapsrecht aan EMI geen enkele wederkerigheid jegens CBS verleent op de markt waar CBS het Columbiamerk voert, is niet juist, daar de artikelen 85 en 86 uitsluitend beogen de mededingingsregeling binnen de gemeenschappelijke markt te handhaven. Dit is voor de Gemeenschap een doelstelling van zo essentieel belang dat de toepassing van deze artikelen op beperkingen die buiten de Gemeenschap tot stand zijn gebracht maar in de Gemeenschap doorwerken, niet kan afhangen van een al dan niet verleende wederkerigheid. Daarbij komt dat de Verenigde Staten een straffe wetgeving hebben, waarmee kan worden opgetreden tegen concurrentiebeperkingen die via de uitoefening van nationale industriële eigendomsrechten worden bewerkstelligd.

De Commissie merkt ten slotte nog op dat, wanneer het Hof niettemin zou oordelen dat EMI bevoegd is haar rechten op het merk Columbia te doen gelden tegen de invoer en verkoop van de betrokken platen op de gemeenschappelijke markt door CBS, EMI tevens bevoegd zou zijn derden te verbieden om dergelijke platen die in die VS reeds in de handel zijn gebracht, in de gemeenschappelijke markt in te voeren en af te zetten. De door CBS op de Amerikaanse markt reeds afgezette platen kunnen niet vanwege het identieke merk worden geacht tevens door, of met toestemming van, EMI op de gemeenschappelijke markt in de handel te zijn gebracht. Met andere woorden, het door het Hof in de zaak Deutsche Grammophon (Jurispr. 1971, blz. 487) aanvaarde beginsel van de „uitputting" van het recht kan niet in het algemeen worden uitgebreid tot het geval dat de produkten in een derde land door

de houder van een identiek merk in de handel zijn gebracht.

III — Mondelinge behandeling

Overwegende dat ter terechtzitting van 24 februari 1976 EMI Records Limited, CBS United Kingdom Limited, CBS Grammofon A/S en CBS Schallplatten GmbH, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen hun standpunten nader hebben toegelicht;

dat EMI met name heeft beklemtoond dat er geen sprake is van enige juridische, economische, financiële en technische band tussen de in casu betrokken Amerikaanse en Britse ondernemingen in hun huidige gedaante;

dat zij heeft verklaard dat de overdracht van het merk Columbia in 1917 geenszins een ondersteuning of versterking van een marktverdeling ten doel had doch noodzakelijk was wegens bepaalde typische kenmerken van het toenmalige Britse merkenrecht;

dat zij overigens erop heeft gewezen dat CBS op de gemeenschappelijke markt wel degelijk met EMI kan concurreren door haar in Europa geproduceerde platen onder het merk CBS te brengen en door op de in Amerika geproduceerde platen het merk Columbia over te plakken, hetgeen zonder veel technische en financiële problemen doenlijk is;

dat de CBS-maatschappijen de in hun schriftelijke opmerkingen gebezigde argumenten nader hebben toegelicht ten betoge dat een dergelijke concurrentie niet mogelijk is;

dat zij overigens nogmaals hebben bevestigd dat, gezien de tot in 1974 toegepaste overeenkomsten die thans nog nawerken, tussen de Britse en Amerikaanse Columbiamaatschappijen een met artikel 85 strijdige kartelafspraak ter verdeling van de markten bestaat;

dat zij voorts de aandacht hebben gevestigd op sommige handelspolitieke bepalingen van de Gemeenschap, met name verordening nr. 1439/74 van de Raad van 4 juni 1974 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (PB, nr. L 159, 1974, blz. 1), evenals op de beginselen neergelegd in de op 28 februari 1975 te Lomé ondertekende associatieovereenkomst „ACS-EEG" (PB, nr. L 25, 1976) en in de artikelen XI en XX van het GATT;

dat uit deze bepalingen en beginselen zou blijken dat de Gemeenschap de regeling voor het handelsverkeer met derde landen zoveel mogelijk wil gelijkschakelen met die voor het handelsverkeer tussen Lid-Staten;

dat de Duitse en de Britse Regering hebben gewezen op de bezwaren die zich kunnen voordoen, indien bij de behandeling van het onderhavige probleem andere feiten in aanmerking worden genomen dan die welke door de verwijzende rechters uitdrukkelijk zijn vermeld;

dat overigens, wat de opheffing van beperkingen in het handelsverkeer met derde landen betreft, volgens hen een groot verschil bestaat tussen de bepalingen van de artikelen 30 tot 36, 85 en 86 EEG-Verdrag enerzijds en de regels die de Lid-Staten vrijelijk tegenover derde landen kunnen vaststellen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek anderzijds;

dat de Commissie op 26 januari 1976 een overeenkomst van 9 mei 1963 en een tot 30 april 1974 toegepaste overeenkomst van 19 december 1967 tussen „CBS Broadcasting System", „Electrical an Musical Industries" en „The Gramophone Company Limited" heeft overgelegd;

dat zij, gezien deze overeenkomsten en de overige sinds 1932 gesloten overeenkomsten die tijdens de schriftelijke procedure werden overgelegd, meent dat in casu sprake is van een kartelafspraak die, via een splitsing van de rechten op het-

zelfde merk, neerkomt op een verdeling van de markten;

dat deze afspraak, die in 1917 of uiterlijk in 1931 tot stand kwam, mede blijkt uit de tot 1967 gesloten en tot 30 april 1974 van kracht gebleven overeenkomsten inzake uitwisseling van matrijzen en alleenverkoop, en ook thans nog haar werking doet gevoelen;

Overwegende dat de Advocaat-Generaal ter terechtzitting van 31 maart 1976 conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht

1 Overwegende dat de Sø- og Handelsretten (de Rechtbank in zee- en handelszaken) te Kopenhagen bij beschikking van 24 juli 1975, ingekomen ter griffie van het Hof op 1 augustus 1975, krachtens artikel 177 EEG-Verdrag de volgende vraag heeft gesteld:

„Dienen de bepalingen van het EEG-Verdrag, in het bijzonder de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen en de mededinging, aldus te worden verstaan, dat het A niet is toegestaan met een beroep op zijn onder de nationale wet van elke Lid-Staat bestaande rechten op het handelsmerk X te verhinderen dat B zijn waren in de Lid-Staten onder het merk X verkoopt, wanneer de waren zijn vervaardigd en van het merk X zijn voorzien in een niet tot de Gemeenschap behorend land, waar B gerechtigd is het merk X te gebruiken?"

2 Overwegende dat blijkens de door de nationale rechter verstrekte gegevens het betrokken merk aanvankelijk toebehoorde aan een Amerikaanse vennootschap die in 1917 haar belangen en goodwill in verschillende landen, waaronder de huidige Lid-Staten der Gemeenschap, overdroeg aan haar Britse dochteronderneming;

3 dat de Amerikaanse vennootschap gelijktijdig aan haar Britse dochteronderneming een aantal merken, waaronder het merk in geding, voor de genoemde landen overdroeg, doch zich dit merk voorbehield voor de Verenigde Staten en andere derde landen;

4 dat dit merk, dat sinds 1922 successievelijk werd verkregen door verschillende Amerikaanse en Britse ondernemingen, thans in een aantal landen, waaronder de Lid-Staten, toebehoort aan de Britse vennootschap „EMI Records Limited"

en in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, aan de Amerikaanse vennootschap „CBS Inc." wier dochterondernemingen in Denemarken CBS Grammofon A/S is;

5 dat blijkens de door de rechtbank verstrekte gegevens de merkgerechtigde in de Verenigde Staten via haar dochterondernemingen in de Gemeenschap aldaar produkten verkoopt, die van dit merk zijn voorzien en in de Verenigde Staten zijn vervaardigd;

6 dat de gestelde vraag in wezen erop neerkomt, of de rechthebbende op een merk in een Lid-Staat der Gemeenschap zijn exclusieve recht kan doen gelden tegen de invoer of afzet in die Staat van aldus gemerkte produkten die uit een derde land afkomstig zijn;

7 dat de verwijzende rechter daartoe het Hof verzoekt de voorgelegde vraag te toetsen aan de gemeenschappelijke beginselen en regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging;

1. Het vrije verkeer van goederen

8 Overwegende dat in het kader van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en overeenkomstig artikel 3 sub a van het Verdrag, de artikelen 30 en volgende aangaande de opheffing van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking uitdrukkelijk bepalen dat deze beperkingen en maatregelen. „tussen de Lid-Staten" zijn verboden;

9 dat inzonderheid artikel 36 na de bemerking dat de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel vormen voor beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van – onder meer – de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, nader bepaalt dat deze beperkingen geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel „tussen de Lid-Staten" mogen vormen;

10 dat derhalve de uitoefening van een merkrecht ter verhindering van de afzet van produkten uit een derde land onder hetzelfde merk, zelfs al zou zulks een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking opleveren, het vrije verkeer van goederen tussen Lid-Staten niet aantast en dus niet onder de in de artikelen 30 en volgende van het Verdrag genoemde verboden valt;

11 dat immers in die omstandigheden de uitoefening van een merkrecht geen afbreuk doet aan de eenheid van de gemeenschappelijke markt, welke de artikelen 30 en volgende beogen te verzekeren;

12 dat bovendien in het geval dat een bepaald merk voor een bepaald produkt in alle Lid-Staten aan eenzelfde rechthebbende toekomt, niet behoeft te worden onderzocht of de betrokken merken dezelfde oorsprong hebben als een in een derde land beschermd identiek merk, daar deze vraag slechts ter zake doet, indien moet worden beoordeeld of binnen de Gemeenschap een mogelijkheid tot segmentering van de markt bestaat;

13 Overwegende dat deze bevinding niet is te weerleggen met een beroep op de artikelen 9 en 10 van het Verdrag;

14 dat luidens artikel 10, lid 1, van het Verdrag de produkten uit derde landen, waarvoor in de Lid-Staat van invoer de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan, moeten worden geacht zich in het vrije verkeer te bevinden;

15 dat luidens artikel 9, lid 2, van het Verdrag de bepalingen van hoofdstuk 1, eerste afdeling, en hoofdstuk 2 van titel I, tweede Deel, van toepassing zijn op de produkten uit derde landen, welke zich in de Lid-Staten in het vrije verkeer bevinden;

16 dat deze bepalingen die alleen betrekking hebben op het gevolg van de vervulling der douaneformaliteiten en van de betaling der verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking, niet aldus zijn te verstaan dat het voldoende is dat produkten die van een in een derde land verleend merk zijn voorzien en in de Gemeenschap zijn ingevoerd, de invoerformaliteiten in de eerste Lid-Staat van invoer hebben gepasseerd, om vervolgens in de gehele gemeenschappelijke markt te kunnen worden verhandeld in strijd met de regels inzake de merkbescherming;

17 dat overigens de verdragsbepalingen nopens de handelspolitiek der Gemeenschap in de artikelen 110 en volgende nergens voorzien in een verplichting voor de Lid-Staten om de dwingende beginselen voor het vrije goederenverkeer tussen de Lid-Staten en met name het verbod van maatregelen van

gelijke werking als kwantitatieve beperkingen mede toe te passen in het handelsverkeer met derde landen;

18 dat de maatregelen welke de Gemeenschap in bepaalde internationale overeenkomsten, zoals de ACS-EEG-overeenkomst van Lomé van 28 februari 1975 of de overeenkomsten met Zweden en Zwitserland van 22 juli 1972, heeft aanvaard, binnen het kader van een dergelijk beleid vallen en geen tenuitvoerlegging van een op de Lid-Staten rustende verdragsverplichting vormen;

19 dat de dwingende kracht van verbintenissen der Gemeenschap jegens bepaalde landen niet mag worden uitgebreid tot andere landen;

20 dat anderzijds de bepalingen van verordening nr. 1439/74 van 4 juni 1974 (PB nr. L 159, 1974, blz. 1) inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer alleen betrekking hebben op kwantitatieve beperkingen en niet op maatregelen van gelijke werking;

21 dat hieruit volgt dat noch de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen noch die inzake het in het vrije verkeer brengen van produkten uit derde landen noch ook de beginselen voor de gemeenschappelijke handelspolitiek de rechthebbende op een merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap verbieden zijn recht uit te oefenen om de invoer uit een derde land van gelijksoortige produkten onder hetzelfde merk te beletten;

2. De mededinging

22 Overwegende dat luidens artikel 85, lid 1, van het Verdrag wegens onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt zijn verboden „alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen" welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt aangetast;

23 dat het merkrecht, als wettelijk instituut, niet die aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen elementen vertoont waarop artikel 85, lid 1, doelt;

24 dat de uitoefening daarvan evenwel onder de verboden van het Verdrag zou kunnen vallen, wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafspraak blijkt te zijn;

25 dat een afspraak tussen handelaars binnen de gemeenschappelijke markt en concurrenten in derde landen, welke zou leiden tot een isolement van de gemeenschappelijke markt in haar geheel en daarmee tot een verminderd aanbod in de Gemeenschap van produkten uit derde landen, soortgelijk aan die welke binnen de Gemeenschap door een merk wordt beschermd, eventueel de mededingingsvoorwaarden binnen de gemeenschappelijke markt zou kunnen aantasten;

26 dat met name wanneer de houder van het merk in het derde land binnen de Gemeenschap in sommige Lid-Staten dochterondernemingen heeft, die in staat zijn de betrokken produkten op de gemeenschappelijke markt af te zetten, bedoeld isolement eveneens de handel tussen Lid-Staten ongunstig zou kunnen beïnvloeden;

27 Overwegende dat wanneer, gelijk in casu, ondernemersafspraken niet meer van kracht zijn, het voor de toepasselijkheid van artikel 85 voldoende is dat zij na hun formele beëindiging hun werking nog uitoefenen;

28 dat een ondernemersafspraak slechts dan wordt geacht haar werking nog uit te oefenen, indien de handelwijze der betrokkenen implicite van de aan ondernemersafspraken eigen afstemmings- en coördinatie-elementen doet blijken en hetzelfde resultaat oplevert als met de ondernemersafspraak werd beoogd;

29 dat zulks niet het geval is, indien bedoelde werking niet verder gaat dan die welke zonder meer is verbonden aan de uitoefening van nationale merkrechten;

30 dat overigens uit het dossier blijkt dat de buitenlandse onderneming ook zonder gebruik van het betrokken merk toegangsmogelijkheden tot de gemeenschappelijke markt heeft;

31 dat onder die omstandigheden de eis dat de rechthebbende op het identieke merk in een derde land bij zijn exporten naar de beschermde markt dit merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk aanbrengt, tot de toelaatbare consequenties van de merkbescherming behoort;

32 Overwegende voorts dat het luidens artikel 86 van het Verdrag is „verboden, voorzover de handel tussen Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beinvloed, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan";

33 dat, zo de merkgerechtigde op het beschermde grondgebied een bijzondere positie geniet, zulks nog niet het bestaan van een machtspositie in de zin van genoemd artikel inhoudt, zeker wanneer — zoals in casu — meerdere ondernemingen van vergelijkbare economische potentie als de merkgerechtigde, zich op de markt voor de onderhavige produkten bewegen en in staat zijn met die merkgerechtigde te concurreren;

34 dat overigens de uitoefening van het merkrecht, voorzover gericht op het beletten van de invoer van identiek gemerkte produkten in het beschermde grondgebied, geen misbruik van een machtspositie in de zin artikel 86 van het Verdrag oplevert;

35 Overwegende dat derhalve kan worden geconcludeerd dat de beginselen van het Gemeenschapsrecht evenals de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging de houder van eenzelfde merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap niet verbieden zijn in de nationale wetgeving van elke Lid-Staat erkende merkrechten uit te oefenen ten einde een derde te beletten produkten onder hetzelfde merk, dat deze in een derde land toekomt, in de Gemeenschap te verkopen, voorzover bij de uitoefening dier rechten niet blijkt van een ondernemersafspraak of onderling afgestemde feitelijke gedraging welke ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de gemeenschappelijke markt wordt geïsoleerd of opgesplitst;

36 dat, voorzover deze voorwaarde is vervuld, de eis dat deze derde bij zijn exporten naar de Gemeenschap het merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk aanbrengt, behoort tot de toelaatbare

consequenties van de bescherming welke de nationale wetgeving van elke Lid-Staat aan de merkgerechtigde verschaft tegen de invoer uit derde landen van produkten onder een identiek of overeenkomstig merk;

Ten aanzien van de kosten

37 Overwegende dat de kosten, door de Deense Regering, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Regering, de Ierse Regering, de Nederlandse Regering, de Regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening harer opmerkingen bij het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen;

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

HET HOF VAN JUSTITIE

uitspraak doende op de door de Sø- og Handelsretten (Rechtbank in zee- en handelszaken) te Kopenhagen bij beschikking van 24 juli 1975 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1. **De beginselen van het Gemeenschapsrecht evenals de regels inzake het vrije verkeer van goederen en de mededinging verbieden de houder van eenzelfde merk in alle Lid-Staten der Gemeenschap niet zijn in de nationale wetgeving van elke Lid-Staat erkende merkrechten uit te oefenen ten einde een derde te beletten produkten onder hetzelfde merk, dat deze in een derde land toekomt, in de Gemeenschap te verkopen, voorzover bij de uitoefening dier rechten niet blijkt van een ondernemersafspraak of onderling afgestemde feitelijke gedraging welke ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de gemeenschappelijke markt wordt geïsoleerd of opgesplitst;**

2. **Voor zover deze voorwaarde is vervuld, behoort de eis dat deze derde bij zijn exporten naar de Gemeenschap het merk op de betrokken produkten onzichtbaar maakt en eventueel een ander merk aanbrengt, tot de toelaatbare consequenties van de**

bescherming welke de nationale wetgeving van elke Lid-Staat aan de merkgerechtigde verschaft tegen de invoer uit derde landen van produkten onder een identiek of overeenkomstig merk.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Donner Mertens de Wilmars Sørensen Capotorti

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op vijftien juni negentienhonderdzesenzeventig.

De Griffier

A. Van Houtte

De President

R. Lecourt

CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL J.-P. WARNER
(zie zaak 51-75, blz. 850)