CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL H. MAYRAS VAN 15 MEI 1974 [1]

Mijnheer de President,

mijne heren Rechters,

Inleiding

De huidige zaak gaat, onder nieuwe omstandigheden, om een probleem, waarmede U zich de laatste jaren reeds heeft beziggehouden.

Het betreft de verhouding tussen de industriële en commerciële eigendomsrechten enerzijds, en de Verdragsregels van de Europese Economische Gemeenschap zowel ten aanzien van de mededinging als het vrije verkeer van goederen, anderzijds.

In de eerste plaats zij opgemerkt dat, ook al verschilt het voorwerp van de industriële eigendomsrechten naargelang het om octrooien voor een uitvinding, bescherming van „know-how", dan wel om fabrieksmerken gaat, deze regelingen gemeen hebben dat zij de houders een uitsluitend recht verschaffen, dat naar zijn aard de mededingingsvoorwaarden ongunstig beïnvloedt.

In de tweede plaats is de aldus verleende bescherming tot het nationale grondgebied beperkt, zodat zij het vrije produktenverkeer in de gemeenschappelijke markt kan belemmeren.

Het hoofdprobleem komt dan ook voort uit de confrontatie van het industriële eigendomsrecht — een nationaal recht met territoriale werking — met het Gemeenschapsrecht, welks doeltreffendheid is gelegen in de uniforme toepassing in elk der Lid-Staten, en dat in geval van conflict voorrang dient te hebben boven het nationale recht.

Deze tegenstrijdigheid tussen het bestaan van de gemeenschappelijke markt en de industriële eigendomsrechten heeft U overigens in Uw arresten van 29 februari 1968 (zaak 24-67 Parke Davis, Jurispr. 1968, blz. 81) en 18 februari 1971 (zaak 40-70 Sirena, Jurispr. 1971, blz. 69) erkend in de overweging dat: „nu het in het kader der Gemeenschap nog niet tot een unificatie der nationale regels betreffende de bescherming van de industriële en commerciële eigendom is gekomen, het nationale karakter dezer bescherming belemmeringen op kan leveren zowel voor het vrije verkeer der merkprodukten als voor de communautaire mededingingsregeling".

Deze tegenstrijdigheid ligt ook vandaag nog ten grondslag aan het verzoek om een prejudiciële beslissing waarmede de kamer voor handelszaken van het Tribunal d'Arrondissement te Luxemburg zich tot U heeft gewend naar aanleiding van een geding over een bekend merk van Duitse herkomst, dat aan het einde van de tweede wereldoorlog in beslag is genomen en vervolgens is onteigend. Het merk was in casu echter niet meer ingeschreven op naam van de Duitse onderneming zelf; deze had het voor België en Luxemburg tevoren overgedragen aan haar in 1927 te Brussel opgerichte dochteronderneming.

I — De feiten

Partijen in het hoofdgeding hebben in hun mondelinge opmerkingen verklaard dat zij het omtrent de feiten als zodanig geheel eens zijn; oneens zijn zij het echter omtrent de daaruit te trekken juridische consequenties.

Ik zal in het kort de omstandigheden weergeven, welke het Tribunal te Luxemburg ertoe hebben gebracht U twee prejudiciële vragen voor te leggen.

De vennootschap Hag AG te Bremen — die als eerste aan het begin van deze eeuw octrooien had verkregen voor het

1 — Vertaald uit het Frans.

caféïnevrij maken van koffie — liet te haren name in vele landen merken inschrijven, welke de woorden „Café Hag" alsmede een hart- of reddingsboei-embleem bevatten.

Deze merken werden in België en het Groothertogdom Luxemburg reeds in 1908 ingeschreven. Sedert 1925 waren zij eveneens, onder de Overeenkomst van Madrid, internationaal te Bern ingeschreven.

De verkoop van Koffie Hag op de Belgische en Luxemburgse markt geschiedde aanvankelijk door een generaal-agent van de Duitse onderneming, en later, vanaf 1927, door een door laatstgenoemde te Brussel opgerichte dochteronderneming, Café Hag SA, welke volledig door de moedervennootschap werd beheerst.

Nadat deze dochteronderneming geleidelijk de beschikking over eigen produktiemiddelen had verkregen, was zij al spoedig in staat alleen in de behoeften van België en Luxemburg te voorzien.

In 1934 droeg de vennootschap Hag AG haar merken voor die landen over aan haar Belgische dochteronderneming, tezamen met de procédés voor het caféïnevrij maken van koffie.

Het jaar daarop werd ook de internationale overdracht geregeld, volgens de procedure van de uitvoeringsvoorschriften van de Overeenkomst van Madrid: doorhaling in België en Luxemburg van het internationale merk Hag Bremen en nieuwe inschrijving in deze Staten van de nationale merken ten name van Café Hag SA.

Wat hiertoe ook de werkelijke beweegredenen waren — verdeling der markten tussen moedervennootschap en dochteronderneming, middel om de moeilijkheden wegens het toenemende protectionisme het hoofd te bieden of afwending van de verwachte handelsrisico's in verband met het toen dreigend conflict in Europa — het is duidelijk dat de op de Belgisch-Luxemburgse markt aangeboden waar sindsdien alleen door de Brusselse vennootschap Café Hag werd geproduceerd en onder haar merk verkocht.

Dit bleef zo tot het einde van de oorlog.

Na de bevrijding van België werd de naamloze vennootschap Café Hag als vijandelijk vermogen door de Belgische overheid in beslag genomen. Met toepassing van de Slotakte van de Conferentie van Parijs inzake de herstelbetalingen van 14 januari 1946 — waarvan artikel 6 de ondertekenende mogendheden, waaronder België, de verplichting oplegt om over de Duitse goederen, rechten en belangen te beschikken — verkocht de Dienst van het sekwester de aandelen van de vennootschap aan de Belgische familie Van Oevelen, welke aldus eigenaar werd van de onderneming alsmede van de op dier naam ingeschreven fabrieksmerken.

In 1971 werden deze merken — die overigens volgens de nieuwe regeling van de uniforme Benelux-wet opnieuw werden ingeschreven — zonder het bedrijf van de vennootschap Hag, overgedragen aan de firma Van Zuylen Frères (Caféterie Chat Noir) hetgeen op 25 april 1972 aan het Beneluxmerkenbureau werd betekend.

Harerzijds had Hag AG te Bremen na de oorlog eigen rechten voor België en het Groothertogdom op de merken „Café Hag" verworven, maar deze inschrijving is uiteraard van latere datum dan de merken waarop Van Zuylen Frères zich thans beroept. Hag AG had — door inschrijving en exploitatie van een merk „Decofa" — eveneens getracht opnieuw vaste voet te krijgen op de Belgisch-Luxemburgse markt, maar dit schijnt haar niet te zijn gelukt.

In mei 1972 besloot zij dan ook door tussenkomst van een Luxemburgse vertegenwoordiger onder haar eigen naam oploskoffie Hag aan Luxemburg te leveren. Deze rechtstreekse invoer was voor de firma Van Zuylen aanleiding voor een eerste inbreukactie.

Zonder de wettigheid der rechten van Van Zuylen op het merk „Hag" in België en Luxemburg te ontkennen, beweerde de Duitse vennootschap in de eerste plaats dat deze rechten haar niet konden worden tegengeworpen, aangezien zij in-

gevolge na 1945 te haren name verrichte internationale en Benelux-inschrijvingen gelijkwaardige rechten had verworven.

Naar aanleiding hiervan stelde Van Zuylen op 4 april 1973 een tweede vordering in, tot doorhaling van deze merkinschrijvingen van Hag AG voor België en Luxemburg.

Daarop betoogde verweerster voor de Luxemburgse rechter dat Van Zuylens rechten nietig waren, daar het om afgeleide rechten ging, welke waren verkregen ingevolge een overdrachtsovereenkomst die wegens strijd met de bepalingen van artikel 85 van het Verdrag van Rome nietig was. In dit stadium van het geding werden partijen het erover eens om het Tribunal te Luxemburg te verzoeken Uw Hof een eerste prejudiciële vraag voor te leggen, welker strekking overigens verder reikt dan het strikte terrein van het mededingingsrecht, daar zij niet alleen de uitlegging van artikel 85 raakt, maar ook van de artikelen 5, 30, en volgende, en meer in het bijzonder artikel 36 van het Verdrag, met betrekking tot het vrije goederenverkeer.

In de verwijzingsbeschikking wordt U verzocht een uitspraak te doen of deze of gene dier bepalingen tot gevolg hebben dat de huidige rechthebbende op een fabrieksmerk in een Lid-Staat (A) van de Gemeenschap — in casu Van Zuylen, in het Groothertogdom — zich met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen invoer op het grondgebied van die Lid-Staat door de rechthebbende op hetzelfde merk in een andere Lid-Staat (B) — namelijk Hag AG, in Duitsland — van produkten, afkomstig uit laatstgenoemde Lid-Staat, die genoemd merk dragen.

Voor een juiste beoordeling van de feitelijke omstandigheden, waaronder de vraag zich voordoet, heeft de Luxemburgse rechter nader aangegeven:

— dat het betrokken merk door de oorspronkelijke rechthebbende in de Lid-Staat (B) ingevolge vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten *overeenkomsten* aan diens in de Lid-Staat (A) opgerichte dochteronderneming was overgedragen;

— dat deze dochteronderneming, welke in 1944 door de Staat (A) in beslag was genomen, te zamen met het merk was overgedragen aan een derde — in casu Van Oevelen —,

— dat deze derde op zijn beurt het merk aan de huidige rechthebbende in de Staat (A) — de vennootschap Van Zuylen Frères — heeft overgedragen;

— dat er ten slotte tussen de huidige rechthebbende (Van Zuylen) en de oorspronkelijke rechthebbende (Hag AG) op de merken in de Staten (A) en (B) geen enkele juridische, financiële, technische of economische band bestaat.

De tweede prejudiciële vraag, die U is voorgelegd, vloeit voort uit het interventieverzoek aan het Tribunal te Luxemburg van een Duitse handelaar, de vennootschap Joachim Kunde, die zijn rechten wilde doen gelden om, zoals voorheen, Koffie Hag in bonen, welke hij rechtstreeks van Hag AG te Bremen betrok, in Luxemburg te blijven invoeren.

Zonder zich over de ontvankelijkheid van deze interventie uit te spreken, vraagt de verwijzende rechter U of de tweede vraag in dezelfde zin als de eerste vraag moet worden beantwoord, wanneer de verkoop van de merkprodukten in Lid-Staat (A) plaatsvindt, niet door de oorspronkelijke rechthebbende op het merk, maar door een importeur, die de produkten op regelmatige wijze in de Lid-Staat (B) van de oorspronkelijke rechthebbende heeft verworven.

Aldus beperkt het Tribunal d'Arrondissement te Luxemburg — overigens onder bekrachtiging van het akkoord tussen partijen over de bewoordingen van het verzoek om een prejudiciële beslissing — zich strikt tot vragen die betrekking hebben op de uitlegging van gemeenschapsrecht of zeer rechtstreeks zijn afgestemd op de oplossingen die uit Uw arresten van 18 februari 1971 (zaak Sirena, reeds genoemd) en van 8 juni 1971

(zaak 78-70, Deutsche Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487) naar voren komen.

Hoewel de Commissie meende dit probleem te moeten aansnijden, zijn wij onzerzijds van mening dat wij niet behoeven na te gaan of het conflict tussen Van Zuylen en Hag AG wellicht aan de hand van het nog niet geldend recht zou kunnen worden opgelost. Met name komt het ons zinloos voor te onderzoeken of de bepalingen van artikel 12, leden 1 en 2, van het voorontwerp van de conventie inzake een Europees merkenrecht hier toepassing zouden kunnen vinden.

De Commissie geeft trouwens toe dat de thans voorgestelde redactie van dit artikel geen oplossing geeft voor het probleem van de na de oorlog onteigende merken.

Wat daar ook van zij, het gaat hier slechts om een voorontwerp dat door een groep deskundigen is opgesteld en waaruit geen deugdelijke aanwijzing kan worden afgeleid voor de uitlegging van het Verdrag.

Juist deze uitlegging wordt U echter gevraagd, en ik zou deze willen opsporen in het licht van de mededingingsregels van artikel 85 en vervolgens van de beginselen die het vrije goederenverkeer beheersen.

II — Toepassing van artikel 85 van het Verdrag

Artikel 85 van het Verdrag laat zich niet uit over de verhouding van de communautaire mededingingsregeling tot de nationale merkenwetgevingen.

U heeft zich echter in de zaken Gründig Consten (arrest van 13 juli 1966, Jurisprudentie 1966, blz. 449) en Sirena (arrest van 18 februari 1971, reeds genoemd) moeten uitspreken over de verenigbaarheid van merkrechten met de verdragsregels op het gebied van de mededinging.

De probleemstelling is: indien een merkgerechtigde op grond van een nationale wetgeving de invoer mag verhinderen van produkten met hetzelfde merk, afkomstig uit een andere Lid-Staat, kan dan het communautaire recht de draagwijdte van deze bevoegdheid aantasten?

Deze vraag heeft U bevestigend beantwoord waarbij U zich heeft laten leiden door een beginsel „dat ... op het gebied van de mededinging toepassing kan vinden en wel in die zin dat, ofschoon de in de wetgeving van een Lid-Staat met betrekking tot de industriële of commerciële eigendom toegekende rechten door de artikelen 85 en 86 van het Verdrag niet in hun bestaan worden aangetast, de *uitoefening* dier rechten nettemin onder de in genoemde bepalingen neergelegde verboden kan vallen". Ten deze heeft U zich trouwens laten leiden door de overwegingen bij verordening nr. 67/67 van de Commissie. Zonder vooruit te willen lopen op de verhouding tussen de mededingingsregeling en de industriële eigendomsrechten, heeft zij hierin duidelijk te kennen gegeven niet te zullen toestaan dat van deze rechten misbruik wordt gemaakt teneinde tot een absolute territoriale bescherming te geraken.

Het lijdt geen twijfel dat de uitoefening van het merkrecht zich bijzonder leent voor een verdeling of afscherming der nationale markten, die de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden. De uitoefening von genoemd recht kan immers een rem zijn op de verwezenlijking van een enkele markt evenals trouwens op het vrije produktenverkeer, wat essentiële doelstellingen van de gemeenschappelijke markt zijn.

Bij artikel 85 is het evenwel zo dat, voor de toepassing van deze bepaling, sprake moet zijn van een overeenkomst tussen ondernemingen of, op zijn minst van onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

Aan deze eerste voorwaarde was in de zaak Grundig/Consten ongetwijfeld voldaan. Immers, parallel met een alleenverkoopovereenkomst hadden Grundig en haar concessionaris een accessoire overeenkomst gesloten waarbij de Duitse firma aan Consten de bevoegdheid had verleend om het merk „Gint" in Frankrijk op diens naam te doen inschrijven.

Zo laatstgenoemde dus inderdaad de rechthebbende was op de aan dat merk verbonden rechten, dan was dit krachtens een „overeenkomst" waarmede duidelijk werd beoogd de absolute territoriale bescherming, welke hij genoot, te versterken.

Het element van samenspel dat voor de toepassing van artikel 85 is vereist, was hiermede aangetoond.

In de zaak Sirena bent U verder gegaan.

Immers, na de erkenning dat het merkrecht, als wettelijk instituut, op zichzelf niet de aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen kenmerken vertoont waarop artikel 85, eerste lid, doelt, heeft U niettemin bevestigd dat „de uitoefening daarvan... onder de verboden van het Verdrag zou kunnen vallen telkens wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafspraak blijkt te zijn".

Het is geredelijk in te zien dat de uitoefening van het merkrecht onder artikel 85 valt wanneer zij het eigenlijke voorwerp van een dergelijke overeenkomst vormt, met name in geval van een licentieovereenkomst waarbij de merkgerechtigde de licentiehouder beperkingen oplegt, die hun rechtvaardiging niet enkel vinden in de bescherming van het recht, zoals het opleggen van een verkoopprijs of van produktiequota.

Hetzelfde geldt, indien de gerechtigde, in het kader van parallelle licenties, zijn concessionarissen een exportverbod oplegt teneinde aan elk hunner een absolute gebiedsbescherming te verlenen.

Omgekeerd is het bij een loutere overdracht van een merkrecht — bijzondere omstandigheden daargelaten —, moeilijker te onderkennen of een overeenkomst een beperking der mededinging ten doel dan wel tot gevolg heeft. Het ligt dan immers in de aard van de zaak dat het recht volledig wordt overgedragen en dat de cessionaris dezelfde prerogatieven worden verleend, waarover de cedent beschikte.

Ongetwijfeld heeft dit U ertoe gebracht in het Sirena-arrest te verklaren dat „indien met een beroep op het merkrecht de invoer wordt verhinderd van uit verschillende Lid-Staten afkomstige produkten, welke hetzelfde merk dragen, artikel 85 van het Verdrag dán van toepassing is, wanneer de merkgerechtigden dat merk, of het recht op gebruik daarvan, hebben verkregen ingevolge hetzij tussen hen zelf hetzij met derden gesloten overeenkomsten".

Zo gezien, doet het weinig ter zake dat de overeenkomst niet is gericht op beperking van de mededinging; voldoende is dat zij dit gevolg had, dat dit daaruit voortvloeit, dat zij een rechtstoestand schept waarbij parallelle invoer kan worden verhinderd.

Wordt de tekst van artikel 85 op die manier nu niet teveel opgerekt?

Naar het schijnt, hebben in de Sirenazaak bepaalde feitelijke elementen waarop Advocaat-Generaal Dutheillet de Lamothe terecht in zijn conclusie heeft gewezen, U ertoe gebracht zo ver te gaan.

Inderdaad kreeg men daar uit de stukken de indruk dat er in de contractuele situatie waarop de Italiaanse onderneming zich beriep — gezien de parallelle overeenkomsten tussen de Amerikaanse vennootschap Mark Allen, de oorspronkelijke merkgerechtigde, en Franse, Belgische, Nederlandse alsmede Duitse firma's — sprake was van overeenkomsten, althans van onderling afgestemde feitelijke gedragingen, welke bij artikel 85 zijn verboden.

U heeft toen niet nagelaten erop te wijzen dat „wanneer parallelle overdrachten aan verschillende exploitanten van nationale merkrechten welke hetzelfde produkt beschermen ertoe zouden leiden dat opnieuw ondoordringbare afscheidingen tussen de Lid-Staten ontstaan, zulk een gedraging de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging op de gemeenschappelijke markt vervalsen".

Naar het ons voorkomt, is het bij de feitelijke gegevens in de onderhavige zaak niet mogelijk tot dezelfde conclusie te komen, althans op basis van artikel 85.

Niet dat in redelijkheid kan worden getwijfeld aan de in 1934-1935 tussen Hag AG Bremen en de vennootschap Café Hag België gesloten overeenkomst. Hoewel de archieven van de Duitse onderneming tijdens de oorlog zijn vernietigd en de tekst dier overeenkomst niet kon worden overgelegd, erkennen partijen in het hoofdgeding dat een dergelijke overeenkomst inderdaad is gesloten.

Anderzijds kunnen wij echter niet meegaan met het betoog van de vertegenwoordigers van Van Zuylen, dat een geheel uitgevoerde cessieovereenkomst, waarvan de gevolgen in het verleden zijn uitgewerkt, niet onder artikel 85 kan vallen.

In het Sirena-arrest is dit argument formeel afgewezen. De rechtstoestand die is onstaan onder een vóór de inwerkingtreding van het Verdrag gesloten overeenkomst blijft ongewijzigd; zoals verweerster in het hoofdgeding opmerkt, is het voor de erkenning dat deze overdracht nog rechtsgevolgen teweeg kan brengen, voldoende te constateren dat Van Zuylen zich thans nog daarop wil beroepen.

Op grond van andere overwegingen menen wij de toepasselijkheid van artikel 85 evenwel te moeten uitsluiten.

Zoals door de Luxemburgse rechter wordt gesteld — en partijen in het hoofdgeding betwisten dit niet — is het merk door Hag Bremen overgedragen aan een dochteronderneming, die zij volledig beheerste. Men kan hierin dus geen overeenkomst tussen verschillende en onafhankelijke ondernemingen zien, maar eenvoudig een interne afspraak binnen een zelfde concern. Tussen een moedervennootschap en haar dochteronderneming zonder enige zelfstandige beslissingsbevoegdheid kan generlei mededinging bestaan, die door het sluiten van een overeenkomst vermag te worden beperkt. Ten deze zij verwezen naar het door U ingenomen standpunt in de arresten van 25 november 1971 (Béguelin, zaak 22-71, Jurispr. 1971, blz. 959) en van 13 juli 1972 („Kleurstoffen"-zaak, Jurispr. 1972, blz. 619 e.v.): „wanneer de dochtermaatschappij bij het uitzetten van haar gedragslijn op de markt niet over werkelijke zelfstandigheid beschikt, kunnen de verboden van artikel 85, lid 1, worden geacht niet te gelden voor de verhouding tussen haar en de moedermaatschappij, waarmede zij een economische eenheid vormt".

Zou deze oplossing niet meer gelden, nu — zoals Hag Bremen en de Commissie stellen — de banden tussen de moedervennootschap en de dochteronderneming zijn verbroken, zij het door een gedwongen overdracht van het als vijandelijk vermogen beschouwde aandelenkapitaal van de dochteronderneming aan een derde?

Begrijpen wij deze stelling goed, dan zou de overdrachtsovereenkomst van 1934-1935, welke op zichzelf — als overeenkomst tussen twee ondernemingen die financieel waren verbonden — de mededinging niet ongunstig kan beïnvloeden, sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome en met de verbreking van deze banden nadelige gevolgen voor de mededinging teweegbrengen.

Men zou dus moeten aannemen dat de objectieve gevolgen van de overdrachtsovereenkomst een rechtstoestand hebben doen ontstaan, die heden ten dage krachtens artikel 85 is verboden.

Naar het ons voorkomt, is deze redenering onmogelijk te aanvaarden, juist omdat er geen enkel element van onderlinge afstemming, nodig voor de toepasselijkheid van deze verdragsbepaling, is blijven bestaan of is hersteld tussen Hag Bremen en de huidige merkgerechtigde in België en Luxemburg.

De essentiële voorwaarde voor de toepassing van artikel 85 ontbreekt; hiertoe behoeft niet, zoals Van Zuylen doet, op het karakter van overheidshandeling te worden gewezen bij de verkoop van het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap Café Hag aan de familie Van Oevelen door de Belgische dienst van het sekwester.

In werkelijkheid is het een denkfout dat de belemmeringen welke de nationale merkrechten aan het vrije goederenverkeer in de gemeenschappelijke markt in de weg leggen, alleen met een beroep op de mededingingsregels kunnen worden opgeruimd.

Deze bepalingen komen alleen in aanmerking, wanneer blijkt van het bestaan van een overeenkomst of een onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 85 of, „mutatis mutandis", van misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86.

Dit volgt trouwens uit het arrest van 29 februari 1968 (Parke Davis, zaak 24-67, Jurispr. 1968, blz, 81), waarin U heeft erkend dat het gebruik van een octrooi, *bij ontbreken van enige overeenkomst* als in artikel 85 bedoeld, niet onder deze bepaling kan vallen.

Weliswaar behoudt derhalve de formule van het Sirena-arrest, dat een uitsluitend recht „voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafspraak" *kan* zijn, haar volledige geldigheid, maar het is „a contrario" evident dat artikel 85 niet met vrucht tegen de uitoefening van een industrieel eigendomsrecht kan worden ingeroepen, wanneer dit niet juist voorwerp, middel of gevolg van een bij dit artikel verboden overeenkomst is.

III — Toepassing van de artikelen 5, 30 en 36 van het Verdrag

Wij hebben nu de grenzen getrokken, waarbuiten het niet mogelijk is met een beroep op de verdragsbepalingen inzake de mededinging de bestaande tegenstrijdigheid tussen het gemeenschapsrecht en de nationale industriële eigendomsrechten op te lossen.

Zoals de ontwikkeling van Uw jurisprudentie aantoont, ligt de kern van de zaak namelijk in de regels inzake het vrije goederenverkeer in de gemeenschappelijke markt.

Ons inziens is de juiste rechtsbasis te vinden in de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, die zonder enig beroep op het begrip ondernemersafspraak, een oplossing bieden voor het conflict tussen het beginsel van eenheid van de markt en de door de nationale wettelijke regelingen verleende uitsluitende rechten.

In Uw arrest van 8 juni 1971 (Deutsche Grammophon, zaak 78-70, Jurispr. 1971, blz. 487) heeft U duidelijk uitgesproken dat indien de uitoefening — in casu van een aan het auteursrecht verwant recht — „geen overeenkomst of afgestemde gedraging als in [artikel 85] bedoeld mocht inhouden, de beantwoording van de gestelde vraag aanleiding zou geven na te gaan, of de uitoefening van bedoeld eigendomsrecht verenigbaar is met andere bepalingen van het Verdrag, inzonderheid het vrije verkeer van goederen betreffende".

De Luxemburgse rechter heeft duidelijk op deze uitspraak gedoeld toen hij de aan U gestelde prejudiciële vragen eveneens plaatste in het kader van de artikelen 5, 30 en volgende, en in het bijzonder van artikel 36 van het Verdrag.

Artikel 5, dat wordt aangehaald omdat op deze beginselbepaling ook reeds in de zaak Deutsche Grammophon een beroep was gedaan, bevat, zoals U heeft gezegd, een algemene verplichting van de Lid-Staten om zich te onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in gevaar kunnen brengen.

In het arrest van 15 juli 1964 (Costa/Enel, zaak 6-64, Jurispr. 1964, blz. 1199) heeft U de voorrang van het communautaire recht boven de nationale rechten met name op deze bepaling gegrond.

Wil dit nu zeggen dat deze verplichting tot loyale en universele samenwerking, welke op de Lid-Staten rust en zich bijgevolg tot alle staatsorganen, met inbegrip van de nationale rechterlijke instanties, uitstrekt, op zichzelf voldoende is om de uitoefening der nationale industriële eigendomsrechten te beperken?

Zeer zeker niet, maar zij heeft de waarde van een beginsel, waarvan de concrete inhoud van geval tot geval van de nadere verdragsbepalingen afhangt.

Op het voor ons van belang zijnd gebied wordt door de artikelen 30 en 36 concreet en positief inhoud gegeven aan de in artikel 5 neergelegde beginselen.

Zoals bekend, verbiedt artikel 30 kwantitatieve invoerbeperkingen en „alle maatregelen van gelijke werking".

In de eerste zin van artikel 36 wordt ontheffing van dit verbod verleend voor beperkingen of maatregelen van gelijke werking welke onder andere uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom gerechtvaardigd zijn.

Maar in de tweede zin wordt bepaald dat deze ontheffing „geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten" mag vormen.

Uit deze beide zinnen valt af te leiden:

1. dat de nationale wettelijke voorschriften inzake de industriële en commerciële eigendom weliswaar in beginsel van kracht blijven, maar dat de daaruit voortvloeiende rechten door de oprichting van de gemeenschappelijke markt in nader te bepalen mate worden geraakt en beïnvloed.

   Een betoog dat zij geenszins worden beïnvloed, zou trouwens neerkomen op de ontkenning van enig nuttig effect ten deze van artikel 36.

2. dat hoe dan ook alleen de invoerbeperkingen die uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom gerechtvaardigd zijn, onder de uitzonderingen op het principiële verbod van artikel 30 kunnen vallen, en niet alle beperkingen, welke aan de uitoefening dier rechten inherent zijn.

3. dat in ieder geval elk gebruik dier rechten verboden blijft, waardoor een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten wordt teweeggebracht.

Het gaat er dus om, in welke mate artikel 36 niet het bestaan zelf van een industrieel eigendomsrecht beïnvloedt, maar de uitoefening daarvan.

Op dit onderscheid, dat is overgenomen in het Deutsche Grammophon arrest, heeft U de uitlegging van artikel 36 gebaseerd: „dat artikel 36 weliswaar verboden of beperkingen van het vrije verkeer van goederen toestaat die uit hoofde van bescherming van de industriële of commerciële eigendom gerechtvaardigd zijn, doch inbreuken op bedoelde vrijheid slechts gedoogt *voor zover* die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen".

Hoewel genoemd arrest betrekking heeft op een door de Duitse wetgeving aan een fabrikant van geluidsdragers verleend uitsluitend recht, dat door U als aan het auteursrecht verwant werd gekwalificeerd, hebben de principiële overwegingen, die U aan de uitlegging van artikel 36 heeft gewijd, ongetwijfeld een algemene strekking.

U heeft daaruit de consequentie getrokken dat „wanneer een aan het auteursrecht verwant recht wordt ingeroepen ten einde het verhandelen in een Lid-Staat te verbieden van voortbrengselen welke door — of met toestemming van — de rechthebbende op het grondgebied van een andere Lid-Staat zijn verbreid, en wel zulks alleen omdat deze verbreiding niet op het nationaal grondgebied heeft plaatsgevonden, zodanig verbod, dat een *bekrachtiging van het isolement der nationale markten* inhoudt, afstuit op het wezenlijk doel van het Verdrag, namelijk de versmelting der nationale markten tot één enkele markt".

Het doorslaggevende motief is erin gelegen dat de uitoefening van het recht waarop Deutsche Grammophon zich beroept, de in het Verdrag verboden scheiding der markten teweeg zou hebben gebracht. Anders gezegd: de belemmeringen voor de invoer van oorspronkelijke, uit andere Lid-Staten afkomstige produkten zijn, bij toetsing aan het Verdrag, niet gerechtvaardigd door het bestaan van het door de nationale wetsvoorschriften ingestelde recht op bescherming, maar vormen een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten,

welke ingevolge artikel 36, tweede zin, is verboden.

In de tweede plaats kan de formulering van het arrest tot de gedachte leiden dat Uw uitlegging niet slechts betrekking heeft op een recht dat met het auteursrecht is gelijkgesteld, maar eveneens op andere rechten welke een uitsluitende bescherming verlenen, gezien Uw overweging dat het wezenlijk doel van het Verdrag „niet kan worden bereikt, wanneer de onderdanen der Lid-Staten *aan de onderscheiden rechtsstelsels dier Staten* de mogelijkheid ontlenen de markt op te delen".

De aanwijzingen voor de uitlegging die uit het Deutsche Grammophon arrest naar voren komen, kunnen naar onze mening zonder bezwaar op het gebied van de fabrieksmerken worden getransponeerd.

Vooropgesteld dat Van Zuylen met zijn vorderingen voor het Tribunal te Luxemburg beoogt zich, uit hoofde van zijn uitsluitende merkrecht, te verzetten tegen de invoer door Hag Bremen van een produkt dat hetzelfde merk draagt, moeten wij bedoelde beginselen nu dus toepassen en nagaan of het bestaan van het in België en Luxemburg ingeschreven merk deze bevoegdheid van verzoekster in het hoofdgeding omvat of dat het gevraagde verbod uitsluitend afhangt van de uitoefening van het merkrecht op een wijze die onverenigbaar is met het in artikel 36 bepaalde.

Het specifieke voorwerp van het merkrecht is, op de keper beschouwd, de oorsprong, de herkomst, van het produkt aan te duiden en daardoor de rechthebbende in staat te stellen zijn economische positie te beschermen, welke hij door zijn financiële, technische en commerciële inspanning heeft bereikt.

Door zijn recht van eerste gebruik kan de rechthebbende zich aldus rechtmatig van deze bescherming verzekeren en met name verbieden dat produkten die zijn merk dragen, in de handel worden gebracht door personen, die daartoe niet gerechtigd zouden zijn.

Het merkrecht verleent hem bijgevolg de bevoegdheid inbreuk door derden te verbieden.

Daarentegen is het territorialiteitsbeginsel, gevolg van het nationale karakter der merkwetgeving — en in dit opzicht wordt de probleemstelling niet veranderd door het bestaan van een uniforme Benelux-wet — volgens Uw jurisprudentie niet afhankelijk van het bestaan van het recht op bescherming, zoals Advocaat-Generaal Roemer naar aanleiding van het aan de fabrikanten van geluidsdragers verleende exclusieve recht heeft uiteengezet in zijn conclusie in de zaak Deutsche Grammophon.

Het is de territoriale bescherming van de nationale wetgevingen, die onverenigbaar is met het communautaire beginsel van het vrije goederenverkeer.

In het voor de Luxemburgse rechter aanhangige geding zou de vennootschap Van Zuylen, verkrijger van het merk „Café Hag" voor België en Luxemburg, zich dus mogen verzetten tegen verkoop van cafeïnevrije koffie van dit merk, die wederrechtelijk op het grondgebied van die landen in de handel wordt gebracht. Zij vermag echter niet de invoer te beletten van produkten welke dit merk dragen en afkomstig zijn van de Duitse onderneming, die de oorspronkelijke merkgerechtigde is.

Wel dient het produkt van een duidelijke herkomstaanduiding te zijn voorzien, hetgeen de firma Hag ook doet door op de verpakking van de door haar in het Groothertogdom verkochte koffie te vermelden dat deze in de Bondsrepubliek Duitsland is vervaardigd.

Van Zuylen heeft harerzijds de plicht de Belgische herkomst op de door haar onder het merk „Hag" verkochte koffie te vermelden.

Ten slotte moet ons inziens zonder meer het bezwaar worden verworpen tegen de stelling dat de Duitse onderneming haar produkten in ieder geval onder een ander merk dan „Hag" in Luxemburg mag verkopen. Dit heeft zij overigens aanvan-

kelijk trachten te doen door koffie onder het merk „Decofa" in te voeren. Het spreekt vanzelf dat tegen een dergelijke invoer niets is in te brengen, noch uit een oogpunt van nationaal merkrecht, noch uit dat van communautair recht.

Maar het valt te begrijpen dat, om in België en Luxemburg voor dit nieuwe — bij de consumenten onbekende — merk vaste grond onder de voet te krijgen, de Duitse firma het voordeel zou verliezen van het merk „Hag" waaronder zij bij het publiek algemeen bekend was, en zich voor de introductie van een geheel nieuw merk aanzienlijke financiële en commerciële offers zou moeten getroosten.

Uiteindelijk stellen wij U derhalve voor om bij de beantwoording van de U voorgelegde vragen alleen te letten op de artikelen 30 en 36 inzake het vrije goederenverkeer en daarmede op het beginsel van één enkele gemeenschappelijke markt.

Immers, ook de tweede vraag — inzake de invoer in het Groothertogdom door een Duitse handelaar van koffie, welke rechtstreeks van de firma Hag te Bremen was betrokken — zal in dezelfde zin moeten worden beantwoord als de eerste.

Wij concluderen bijgevolg dat Uw Hof verklare voor recht:

— de bevoegdheid van de verkrijger van een merkrecht om te verbieden dat op het grondgebied van Lid-Staat (A), waar het betrokken merk is ingeschreven, produkten onder hetzelfde merk rechtstreeks worden ingevoerd door de onderneming die de oorspronkelijke houder van dit merk in een andere Lid-Staat (B) is, maakt geen deel uit van het bestaan van het industriële en commerciële eigendomsrecht in de zin van artikel 36 van het Verdrag;

deze bevoegdheid vormt een uitoefening van het merkrecht, welke onverenigbaar is met de fundamentele beginselen van het Verdrag, die uit de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer kunnen worden afgeleid;

— zulks geldt ook indien de invoer van bedoelde produkten in Lid-Staat (A) plaatsvindt door tussenkomt van een in Lid-Staat (B) gevestigde handelaar, die deze produkten van de in laatstgenoemde Staat merkgerechtigde onderneming heeft betrokken.