

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

F. G. JACOBS

van 29 april 1997 *

1. Het onderhavige geval betreft in wezen de vraag, of een merkhouder met een beroep op zijn merkrechten kan beletten dat reclame wordt gemaakt voor waren die door hemzelf of met zijn toestemming op de markt zijn gebracht, wanneer deze reclame schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van zijn merk, en inzonderheid, of deze reclame kan worden belet wanneer de wederverkoper slechts reclame maakt op een in zijn handelssector gebruikelijke wijze? Deze zaak is bij wege van een prejudiciële verwijzing van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof voorgelegd.

Feiten en procedure voor de nationale rechter

2. Tweede verzoekster, Parfums Christian Dior BV (hierna: „Dior Nederland”) is in Nederland de alleenvertegenwoordiger van eerste verzoekster, Parfums Christian Dior SA (hierna: „Dior Frankrijk”). Net als de alleenvertegenwoordigers van Dior Frankrijk elders in Europa, maakt Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten in Nederland gebruik van een systeem van selectieve distributie. De producten mogen slechts door geselecteerde wederverkopers worden verkocht. Aan deze weder-

verkopers wordt de verplichting opgelegd, slechts te leveren aan eindafnemers of aan andere geselecteerde wederverkopers.

3. Dior Frankrijk heeft in de Benelux het alleenrecht op de beeldmerken Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune, onder meer voor producten van klasse 3, waaronder parfums. Deze beeldmerken bestaan uit de afbeelding van de verpakking waarin de flesjes met de aldus genoemde parfums worden verkocht. Dior Frankrijk bezit bovendien het auteursrecht met betrekking tot deze verpakkingen en flesjes en met betrekking tot de verpakkingen en flesjes van de producten die onder de naam Svelte op de markt worden gebracht.

4. Verweerster, Evora BV (hierna: „Evora”), exploiteert onder de naam van haar dochteronderneming Kruidvat een winkelketen. In de verwijzingsbeschikking worden deze winkels omschreven als drogisterijwinkels.¹ De Kruidvat-winkels zijn niet als geselecteerd distributeur van Dior-producten aangewezen. Zij verkopen evenwel Dior-producten die zij door middel van parallelimport hebben verkregen (dat wil zeggen, producten die zij niet rechtstreeks van Dior of haar distributeurs hebben betrokken, maar die reeds

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — Voor een meer gedetailleerde beschrijving, zie arrest Gerecht van 12 december 1996, zaak T-87/92, BVBA Kruidvat, Jurispr. 1996, blz. II-1851, r. o. 1..

door Dior of met haar toestemming op de markt waren gebracht). De rechtmatigheid van de wederverkoop van deze producten wordt in deze procedure niet betwist.

5. In het kader van een kerstactie in 1993 maakte Kruidvat reclame voor de Dior-producten Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune en Svelte. Kruidvat beeldde daarbij in haar kerstfolder voor de negenenvertigste week van 1993 de verpakkingen en flesjes van enkele van deze producten af. De Hoge Raad beklemtuut, dat de reclame werd gevoerd op een wijze die voor detailhandelaars in de betrokken branche gebruikelijk is (waarbij rekening wordt gehouden met bijzondere reclame en reclame ad hoc in de kerstperiode).

6. Dior had evenwel geen toestemming gegeven voor deze reclame en op 8 december 1993 stelde zij tegen Evora een beroep in kort geding in, op de grond dat Evora haar merkrechten had geschonden. Dior betoogde, dat de merken waren gebruikt, hetzij in strijd met haar uitsluitend recht om de merken voor dezelfde of soortgelijke waren te gebruiken [artikel 13 A, eerste alinea, sub 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Beneluxwet”) in de op dat ogenblik geldende versie], hetzij in omstandigheden die haar schade konden toebrengen, onder meer door aantasting van het prestige en het imago van de merken (Op grond van artikel 13 A, eerste alinea, sub 2, van de Beneluxwet kon de merkhouder zich verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken werd gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kon worden toegebracht). Dior stelde tevens, dat Evora inbreuk had gemaakt op haar

auteursrecht met betrekking tot de voor haar waren gebruikte flesjes en verpakkingen.

7. Dior vorderde dat Evora zou worden gelast, elk gebruik van de beeldmerken van Dior alsmede elke „openbaarmaking of verveelvoudiging” van Dior-producten of hun verpakkingen in catalogi, brochures, advertenties en anderszins te staken en gestaakt te houden. De president van de Arrondissementsrechtbank Haarlem wees de vordering van Dior toe, in die zin dat hij Evora gelastte, elk gebruik van de beeldmerken van Dior en elke openbaarmaking en verveelvoudiging van de betrokken Dior-producten in catalogi, brochures, advertenties en anderszins op een wijze die niet in overeenstemming is met de wijze waarop Dior gebruikelijk reclame maakt, onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Het Gerechtshof vernietigde evenwel de beschikking van de president en weigerde de gevraagde maatregelen. Van deze beslissing van het Gerechtshof kwam Dior in beroep bij de Hoge Raad.

8. Ten tijde van de voorlegging van de onderhavige vragen was de wet houdende wijziging van de Beneluxwet met het oog op de aanpassing ervan aan richtlijn 89/104 van de Raad (hierna: „merkenrechtlijn”) of eenvoudigweg „richtlijn”) ² nog niet in werking getreden; de wet houdende wijziging (het tweede protocol dateerde van 2 december 1992) trad op 1 januari 1996 in werking. De Hoge Raad erkent evenwel, dat de Beneluxwet in de op dat ogenblik geldende versie zoveel mogelijk dient te worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, aangezien de termijn voor de uitvoering van de richtlijn afiep op

2 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1).

31 december 1992³, lang vóór de feiten die tot het onderhavige geding aanleiding hebben gegeven.⁴

9. Op grond van de Beneluxwet was geoordeeld, dat wanneer waren door de merkhouder of een licentiehouder onder een merk in het verkeer waren gebracht, het de wederverkoper vrijstond dit merk te gebruiken om het verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen. Bij wijze van uitzondering op deze regel kon de merkhouder zich evenwel verzetten tegen reclame waarbij de wederverkoper reclame trachtte te maken voor zijn eigen onderneming door de indruk te wekken dat deze van een bijzondere kwaliteit was, en door aldus gebruik te maken van de aan het merk verbonden reputatie en goodwill.⁵

10. Het Gerechtshof was van oordeel, dat Dior niet afdoende had aangetoond, dat de wijze waarop Kruidvat de beeldmerken in

haar kerstfolder had gebruikt, bij het publiek de indruk kon wekken, dat deze merken in belangrijke mate werden gebruikt om reclame te maken voor haar eigen onderneming als zodanig.

11. Dior voerde voor het Gerechtshof ook aan, dat zij gerechtigd was zich tegen het gebruik van haar merken door Kruidvat te verzetten op grond dat dit gebruik een wijziging in de „toestand van de waren” in de zin van artikel 13 A, derde alinea, van de Beneluxwet opleverde, of omdat er gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrechtlijn waren om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten. Artikel 13 A, derde alinea, bepaalde onder meer, dat het uitsluitend recht op het merk niet inhield, dat de merkhouder het recht had zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die hijzelf of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer hadden gebracht, maar dat hij dit recht wel had indien de „toestand van de waren” was gewijzigd. Ook artikel 7, lid 2, van de richtlijn verwijst naar de toestand van de waren, aangezien daarin wordt erkend, dat er „voor de houder gegronde redenen [kunnen zijn] om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”.⁶

3 — Volgens artikel 16, lid 1, van de richtlijn dienden de Lid-Staten uiterlijk op 28 december 1991 aan de richtlijn te voldoen. Bij besluit 92/10/EEG (PB 1992, L 6, blz. 35) maakte de Raad evenwel gebruik van de hem bij artikel 16, lid 2, verleende bevoegdheid en bepaalde hij de uiterste datum voor de uitvoering van de richtlijn op 31 december 1992.

4 — Zie bijvoorbeeld arresten van 13 november 1990, zaak C-106/89, *Marleasing*, Jurispr. 1990, blz. I-4135, r. o. 8; 14 juli 1994, zaak C-91/92, *Faccini Dori*, Jurispr. 1994, blz. I-3325, r. o. 26; 11 juli 1996, gevoegde zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94, *Eurim-Pharm*, Jurispr. 1996, blz. I-3603, r. o. 26, en 11 juli 1996, zaak C-232/94, *MPA Pharma*, Jurispr. 1996, blz. I-3671, r. o. 12.

5 — Arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993, zaak A/92/5, *Daimler-Benz/Haze*, Jurispr. Benelux-Gerechtshof 1993, blz. 65 c. v.

12. Het Gerechtshof verwierp de op deze bepalingen gebaseerde stelling van Dior. Het was van oordeel, dat deze twee bepalingen uitsluitend zien op de aantasting van de

6 — Volledig aangehaald in punt 19.

reputatie van het merk door enige verandering van de fysieke toestand van het betrokken merkartikel. Dior bestrijdt dit standpunt met het betoog, dat „de toestand van de waren” als bedoeld in die bepalingen ook de „psychische toestand” van de waar omvat, waarmee wordt bedoeld de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling als gevolg van de door de merkhouders onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame.

beroep in de zin van artikel 177 van het EG-Verdrag. Bij beschikking van 15 oktober 1996 heeft het Benelux-Gerechtshof de behandeling van de zaak geschorst op grond dat de antwoorden op de aan het Hof van Justitie voorgelegde vragen gevolgen kunnen hebben voor zijn eigen antwoord op een of meer van de aan hem voorgelegde vragen betreffende de uitlegging van de Beneluxwet.

13. Ingevolge artikel 10 van het op 19 maart 1962 tussen België, Luxemburg en Nederland gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, en artikel 6, lid 3, van een op 31 maart 1965 tussen dezelfde landen te Brussel gesloten Verdrag betreffende de instelling van een Benelux-Gerechtshof, is de Hoge Raad in bepaalde omstandigheden verplicht prejudiciële vragen betreffende de uitlegging van de Beneluxwet aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. Het systeem is vergelijkbaar met dat van de prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Justitie.

14. In het onderhavige geval heeft de Hoge Raad „in het belang van de proceseconomie” tegelijkertijd soortgelijke vragen aan dit Hof en aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd. De Hoge Raad is van oordeel, dat antwoorden op de vragen ten gronde die aan beide rechterlijke instanties zijn voorgelegd, noodzakelijk zijn voor de oplossing van het geschil, hoewel hij erkent, dat het antwoord op een van deze vragen een of meer van de overige vragen geheel of ten dele overbodig kan maken. De Hoge Raad heeft evenwel ook besloten om dit Hof te vragen, of hijzelf dan wel het Benelux-Gerechtshof moet worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger

15. De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie de volgende vragen voorgelegd:

„1) Moet, indien in een merkenrechtelijke procedure in één der Benelux-landen in verband met de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag van uitleg van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) rijst, de hoogste nationale rechter dan wel het Benelux-Gerechtshof worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van artikel 177, derde lid, van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden?

2) Strookt met het systeem van bovenvermelde richtlijn en met name met de artikelen 5 tot en met 7 daarvan om aan te nemen dat, wanneer het gaat om

wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de wederverkoper óók vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen?

- 3) Zo vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, bestaan op deze regel dan uitzonderingen?
- 4) Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord, is dan plaats voor een uitzondering in het geval dat de reclame-functie van het merk wordt bedreigd, doordat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk?
- 5) Kan van 'gegronde redenen' in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn worden gesproken, indien door de wijze waarop de wederverkoper reclame maakt voor de waren, 'de psychische toestand' van die waren — te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waren als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merk-rechten gekozen wijze van presentatie en reclame — wordt gewijzigd of verslechterd?
- 6) Verzet het bepaalde in de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag zich ertegen dat de houder van een (beeld)merk dan wel de gerechtigde tot een auteursrecht dat betrekking heeft op de voor zijn waren gebezigde flessen en verpakkingen, met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht het voor een wederverkoper aan wie de verdere verhandeling van die waren vrijstaat, onmogelijk maakt reclame voor die waar te maken op een wijze die voor detailhandelaars in de betrokken branche gebruikelijk is? Geldt dit ook indien de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, respectievelijk de openbaarmaking en verveelvoudiging plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat aan de rechthebende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht?"

De merkenrechtlijn

16. De merkenrechtlijn vormt een eerste stap op de weg naar de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten.⁷ De in de onderhavige zaak voorgelegde vragen verwijzen naar de artikelen 5, 6 en 7 van de richtlijn.

17. Artikel 5 omschrijft de aan een merk verbonden rechten. Deze omvatten het recht

7 — Derde overweging van de considerans.

van de merkhouders om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het „gebruik” van het merk „in advertenties” te verbieden (artikel 5, lid 3, sub d).

De eerste vraag

18. Artikel 6 bepaalt, zakelijk weergegeven, dat het aan het merk verbonden recht de merkhouders niet toestaat een derde te verbieden gebruik te maken van diens naam of adres of van aanduidingen die nodig zijn om de kenmerken of de bestemming van waren aan te geven.

19. Artikel 7 betreft de uitputting van het aan het merk verbonden recht. Het luidt als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

20. Artikel 177, derde alinea, EG-Verdrag bepaalt, dat indien een vraag van gemeenschapsrecht „wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, deze instantie gehouden [is] zich tot het Hof van Justitie te wenden”.

21. Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad te vernemen, of in een zaak betreffende de Beneluxwet „de hoogste nationale rechter dan wel het Benelux-Gerechtshof moet worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van artikel 177, derde alinea, van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie te wenden”.

22. Deze vraag zou technisch niet-ontvankelijk kunnen worden geacht op grond dat een nationale rechterlijke instantie slechts om een beslissing krachtens artikel 177 mag verzoeken wanneer zij een antwoord over de vraag noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, en een beslissing in casu niet „noodzakelijk” kan zijn, aangezien de Hoge Raad hoe dan ook heeft besloten om de vragen ten gronde voor te leggen. Omdat het evenwel in beginsel aan de nationale rechter staat om over de noodzakelijkheid te oordelen, en omdat een beslissing

de Hoge Raad, en zelfs het Benelux-Gerechtshof, in toekomstige zaken van nut kan zijn, ben ik van oordeel, dat de vraag dient te worden beantwoord.

lijke procedure opnieuw kan worden behandeld en krachtens artikel 177 aan het Hof van Justitie kan worden voorgelegd.

23. Opgemerkt zij evenwel, dat de verwijzing in casu plaatsvindt in het kader van een procedure in kort geding. De beslissingen van de Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof zijn derhalve niet bindend voor de rechterlijke instantie die later in de bodemprocedure uitspraak moet doen, en elk der partijen kan een geding ten gronde aanhangig maken. Uit vroegere rechtspraak blijkt duidelijk, dat in dat geval de Hoge Raad, noch het Benelux-Gerechtshof verplicht is vragen aan het Hof van Justitie voor te leggen: zie de arresten Hoffmann-La Roche⁸ en Morson en Jhanjan.⁹ Laatstgenoemde zaak was vergelijkbaar met de onderhavige daar zij betrekking had op een arrest van de Hoge Raad. In de prejudiciële vraag werd uiteengezet, dat de uitspraak van de Hoge Raad in kort geding, hoewel zij een rechtsvraag betrof, niet bindend was voor de rechter aan wie het geschil daarna in een bodemprocedure zou worden voorgelegd.

24. Hieruit volgt dat, ook al zijn de uitspraken in kort geding van de Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof niet vatbaar voor hoger beroep, geen van beide instanties verplicht is een vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen, mits elk der partijen een procedure ten gronde kan instellen of voortzetten of kan eisen dat dit gebeurt, en mits de vraag waarover in kort geding een voorlopige uitspraak is gedaan, in de loop van een derge-

25. Het kan evenwel nuttig zijn te onderzoeken, wat het standpunt zou zijn in het geval van een definitieve uitspraak in de bodemprocedure. Dienaangaande wil ik de navolgende opmerkingen maken.

26. Het Benelux-Gerechtshof heeft, zoals gezegd, met betrekking tot het eenvormige Beneluxrecht, waaronder de eenvormige Beneluxwet op de merken, een rol die vergelijkbaar is met die welke het Hof van Justitie krachtens artikel 177 van het Verdrag heeft ten aanzien van het gemeenschapsrecht. Volgens artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling van een Benelux-Gerechtshof kan elk rechtscollege in een der Beneluxlanden het Benelux-Gerechtshof om een uitspraak over een vraag van uitlegging van Beneluxrecht verzoeken, wanneer een uitleggingsprobleem rijst en het nationaal rechtscollege van mening is dat een beslissing op dat punt noodzakelijk is om vonnis te kunnen wijzen. Artikel 6, lid 3, bepaalt, dat een nationaal rechtscollege tegen de uitspraken waarvan krachtens het nationale recht geen beroep kan worden ingesteld, verplicht is de vraag van uitlegging aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. Volgens artikel 7, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling van het Benelux-Gerechtshof zijn de nationale rechters die daarna in de zaak uitspraak doen, gebonden aan de uitlegging welke voortvloeit uit de door het Benelux-Gerechtshof gedane uitspraak.

8 — Arrest van 24 mei 1977, zaak 107/76, Jurispr. 1977, blz. 957.

9 — Arrest van 27 oktober 1982, gevoegde zaken 35/82 en 36/82, Jurispr. 1982, blz. 3723.

27. Dior betoogt, dat in een geval als het onderhavige de verplichting om de zaak krachtens artikel 177, derde alinea, naar het Hof van Justitie te verwijzen bij de Hoge Raad ligt; Evora stelt evenwel, dat dit de taak is van het Benelux-Gerechtshof. Beide stellingen doen de vraag rijzen, of het Benelux-Gerechtshof een rechterlijke instantie „van een der Lid-Staten” in de zin van artikel 177 is, aangezien enkel die instanties het recht hebben te verwijzen. Volgens de Commissie dient die vraag bevestigend te worden beantwoord, omdat, ook al dient het Benelux-Gerechtshof veeleer als een supranationale rechterlijke instantie dan als een rechterlijke instantie van een Lid-Staat te worden beschouwd, de prejudiciële procedure voor het Benelux-Gerechtshof een incident vormt in de nationale procedure. De Commissie is bovendien van oordeel, dat aangezien het antwoord van het Benelux-Gerechtshof bindend is voor de verwijzende rechter, het Benelux-Gerechtshof niet enkel gerechtigd, maar verplicht is om de zaak te verwijzen wanneer het antwoord op een aan hem voorgelegde vraag afhankelijk is van de uitlegging van een bepaling van gemeenschapsrecht. Slechts het geval waarin de verwijzende rechter zelf (zoals in het onderhavige geval) de zaak naar het Hof van Justitie heeft verwezen, zou hierop een uitzondering vormen; in dat geval zou verwijzing door het Benelux-Gerechtshof zelf overbodig zijn.

28. Voor de oplossing van het onderhavige geval en misschien zelfs van toekomstige gevallen waarin hetzelfde procedureprobleem kan rijzen, behoeven mijns inziens slechts twee punten te worden beklemd. In de eerste plaats zal aan de voorwaarden van artikel 177, derde alinea, zijn voldaan indien het Hof van Justitie uitspraak doet vóór de nationale rechterlijke instantie een definitieve beslissing neemt. De grondgedachte van de verdragsbepalingen is, dat een

rechterlijke instantie van een Lid-Staat waarvan de beslissingen definitief zijn, niet zonder een uitspraak van het Hof van Justitie een beslissing mag nemen over een vraag van gemeenschapsrecht. Uit dit oogpunt maakt het weinig verschil uit, in welke procedure om een uitspraak wordt verzocht. In de tweede plaats wordt mijns inziens zowel dat doel als de proceseconomie het best gediend wanneer het Hof van Justitie, zoals in casu, in de gelegenheid wordt gesteld uitspraak te doen vóór de procedure voor het Benelux-Gerechtshof.

De tweede vraag

29. Met zijn tweede vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen, of het uitputtingsbeginsel in de regel ook geldt voor reclame voor merkwaren.

30. Het beginsel van uitputting van de aan het merk verbonden rechten is het vaste beginsel, dat een merkhouder, behoudens enkele beperkte uitzonderingen, zich niet met een beroep op zijn merk kan verzetten tegen de invoer of de verhandeling van een product dat door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat op de markt is gebracht.¹⁰ Het uitputtingsbeginsel is thans neergelegd in artikel 7, lid 1, van de merkenrechtverdracht, reeds aangehaald¹¹,

10 — Zie bijvoorbeeld arrest van 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Jurispr. 1996, blz. I-3457, r. o. 45 en de aldaar aangehaalde arresten.

11 — Punt 19.

volgens hetwelk het de merkhouder niet is toegestaan het „gebruik” van een merk te verbieden „voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht”.

31. Indien het een wederverkoper vrijstaat om waren te verkopen die door de merkhouder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht, moet daaruit volgen, dat het hem in beginsel ook vrijstaat, voor die waren reclame te maken. Het recht van de wederverkoper om waren te verhandelen zou zo goed als inhoudsloos worden, indien het de merkhouder steeds zou zijn toegestaan om de wederverkoper te verbieden voor de waren reclame te maken. Dit klemmt te meer wanneer men bedenkt, dat reclame promotiemateriaal en eventueel zelfs uitstalling van het product omvat. Indien het uitputtingsbeginsel niet ook op reclame zou zien, zouden wederverkopers die niet de toestemming van de merkhouder hebben om reclame te maken, verplicht zijn ieder teken van de betrokken waren onder de toonbank te houden en te hopen dat klanten naar de waren zouden vragen met de zeer kleine kans dat de winkel de waren in voorraad zou hebben. Dit zou het uitputtingsbeginsel teniet doen. Een wederverkoper moet derhalve in beginsel gerechtigd zijn reclame te maken voor de waren die hij mag verkopen.

32. Deze overweging van gezond verstand wordt bovendien ondersteund door de tekst van de richtlijn. Bij de vaststelling van de grenzen van de basisrechten van de merkhouder verwijst artikel 5 van de richtlijn naar het recht om anderen te verbieden in bepaalde omstandigheden het merk te

„gebruiken”, en artikel 5, lid 3, sub d, preciseert, dat dit recht toestaat anderen te verbieden „het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties” te gebruiken. Aangezien artikel 7, lid 1, waarin het uitputtingsbeginsel is neergelegd, ook naar het „gebruik” van het merk verwijst, is het logisch hieruit af te leiden, dat dit gebruik ook betrekking heeft op reclame, zoals door Evora en de Commissie is aangevoerd.

33. Mitsdien geef ik in overweging, op de tweede vraag te antwoorden, dat wanneer waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de wederverkoper in beginsel niet alleen vrijstaat deze waren te verkopen, maar ook dit merk te gebruiken teneinde deze verkoop aan het publiek aan te kondigen.

De derde, vierde en vijfde vraag

34. Met zijn derde, vierde en vijfde vraag wenst de Hoge Raad te vernemen, of er uitzonderingen bestaan op dit beginsel, en zo ja, of deze uitzonderingen het geval omvatten waarin de wijze waarop reclame wordt gemaakt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van het merk. De Hoge Raad verwijst dienaangaande naar een wijziging of verslechtering van de „psychische toestand” van de waren.

Bescherming van de reputatie van een merk

35. Mijns inziens blijkt uit het recente arrest van het Hof in de zaak Bristol-Myers Squibb¹² duidelijk, dat schade aan de reputatie van een merkhouders voor de merkhouders in beginsel een „gegronde reden” in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van waren die door hemzelf of met zijn toestemming in de Gemeenschap op de markt zijn gebracht. In dat arrest erkende het Hof, dat een merkhouders zich krachtens artikel 7, lid 2, van de richtlijn, uitgelegd tegen de achtergrond van de rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, kan verzetten tegen de wederverkoop van waren die door hemzelf of met zijn toestemming op de markt zijn gebracht, wanneer de ompakking van de waren de reputatie van het merk en van de merkhouders kan schaden. Het Hof concludeerde derhalve, dat de verpakking niet „defect, van slechte kwaliteit of slordig” mag zijn.

36. Indien een merkhouders zich kan verzetten tegen minderwaardige ompakking die zijn reputatie schaadt, zie ik niet in waarom hij zich onder omstandigheden niet zou mogen verzetten tegen minderwaardige reclame die zijn reputatie schaadt. Deze twee situaties zijn evenwel verschillend en dienen

afzonderlijk te worden beoordeeld. Ompakking is enerzijds een meer directe ingreep in de rechten van de merkhouders, gezien het fysiek contact met de betrokken waren. Aan de andere kant zal een minderwaardige ompakking (indien zij niet in advertenties wordt afgebeeld) vermoedelijk enkel worden gezien door de personen die de betrokken partij goederen inspecteren of kopen, terwijl door een wederverkoper gemaakte reclame, hoewel zij met name betrekking heeft op zijn partij goederen, door een ruimer publiek kan worden gezien en aldus een grotere impact kan hebben op de reputatie van het merk in het algemeen.

37. Het argument van Evora, dat de woorden „verdere verhandeling” in artikel 7, lid 2, anders dan het woord „gebruik” in artikel 7, lid 1, enkel op de koop en verkoop van waren en niet op reclame betrekking hebben, is ongegrond. Zelfs indien zou worden erkend dat de verschillende woordkeuze enig belang heeft, valt reclame mijns inziens duidelijk onder het begrip „verdere verhandeling” van een product.¹³

38. De conclusie dat artikel 7, lid 2, van de richtlijn ook ziet op schade aan de reputatie, betekent evenwel niet, dat de verwijzing naar de „toestand van de waren” in artikel 7, lid 2, ook ziet op de „psychische toestand” van de

12 — Aangehaald in voetnoot 10. Zie ook arresten Eurim-Pharm en MPA Pharma, aangehaald in voetnoot 4.

13 — Deze voetnoot is enkel relevant voor de Engelse tekst (vert.).

waren, zoals Dior betoogde, aangezien het Hof in Bristol-Myers Squibb¹⁴ heeft gepreciseerd, dat dat begrip verwijst naar de toestand van het product „dat zich in de verpakking bevindt”. Wijziging of verslechtering van de toestand van de waren is slechts een voorbeeld van een „gegronde reden” in de zin van artikel 7, lid 2, en schade aan de reputatie is een ander voorbeeld, zoals hierboven is uiteengezet.

39. Ik dien misschien te preciseren, dat bescherming van de reputatie mijns inziens een zelfstandige aangelegenheid is. Hoewel het Hof traditioneel de nadruk heeft gelegd op de rol die het merk speelt bij het aanduiden van de herkomst van waren¹⁵, een benadering waarbij ik mij kan aansluiten, heeft het nooit de bedoeling gehad te verklaren, dat enkel voor het vervullen van die functie op merkrechten een beroep kan worden gedaan. Merkrechten kunnen wegens hun functie van herkomstgarantie waardevolle activa zijn die de aan een onderneming (of een van de producten daarvan) verbonden goodwill omvatten. In het arrest Bristol-Myers Squibb lijkt het Hof niet te hebben geëist, dat de consumenten menen dat de merkhouder op enigerlei wijze verantwoordelijk was voor of te maken had met de onderneming die de minderwaardige ompakking verrichtte, hoewel dat in de praktijk dikwijls het geval zal zijn.¹⁶ Het lijkt daarom redelijk te concluderen, dat in omstandigheden als die van het onderhavige geval, de merkhouder enkel dient aan te tonen dat zijn reputatie aanzienlijk dreigt te worden geschaad, en niet dat het publiek

meent, dat hij te maken heeft met of zijn toestemming heeft gegeven aan de detailhandelaar.

40. Het probleem verschilt sterk van dat in de zaak SABEL.¹⁷ In die zaak concludeerde ik, onder verwijzing naar de herkomstfunctie van merken, dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen de inschrijving van een soortgelijk merk voor dezelfde of soortgelijke waren, tenzij er verwarring kan ontstaan over de herkomst van de concurrerende producten. Die zaak had evenwel betrekking op artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrechtlijn, waarin uitdrukkelijk sprake is van „verwarring”. Dit is niet het geval voor artikel 7, lid 2. Dat is perfect te begrijpen, aangezien ter zake van het recht om zich te verzetten tegen de inschrijving of het gebruik van een soortgelijk merk andere overwegingen gelden dan ter zake van de bescherming van een merk tegen schade aan de reputatie ervan, die niet door het gebruik van een soortgelijk merk, maar door een handeling in verband met het onder het merk vallende product zelf wordt aangericht. Bovendien is het mijns inziens niet noodzakelijkerwijs onredelijk, dat een merkhouder meer controle heeft over hetgeen met zijn eigen producten gebeurt, zelfs wanneer zij reeds door hemzelf of met zijn toestemming op de markt zijn gebracht, dan over hetgeen gebeurt met de producten van andere ondernemingen.

14 — In r. o. 58.

15 — Zie bijvoorbeeld r. o. 47 van het arrest Bristol-Myers Squibb, aangehaald in voetnoot 10.

16 — Zodat, zoals ik in punt 28 van mijn conclusie van 27 februari 1997 in zaak C-349/95, Loendersloot, heb opgemerkt, het vereiste dat de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk niet mag schaden, tot op zekere hoogte kan worden beschouwd als verband houdende met de herkomstgarantie.

41. De klemtoon die het Hof legt op de herkomstfunctie van merken, die ik in de

17 — Zaak C-251/95, SABEL, conclusie van 29 april 1997, arrest van 11 november 1997, Jurispr. 1997, blz I-6191.

zaak SABEL heb besproken en die ook voor het onderhavige geval van belang is, is aan kritiek onderhevig geweest.¹⁸ Zoals evenwel door een auteur is opgemerkt¹⁹, is de kritiek op de herkomstfunctie grotendeels te wijten aan het feit dat zij op twee verschillende manieren wordt opgevat. De voorstanders van de herkomstfunctie zijn van oordeel, dat zij niet alleen betrekking heeft op het gebruik van merken om de consumenten in te lichten over de herkomst van de goederen of diensten, maar ook op het ruimere gebruik om het ene gamma goederen of diensten op de markt te onderscheiden van een ander gamma in gevallen waarin de consumenten geen interesse hebben voor de herkomst an sich, maar enkel voor de herkomst als aanduiding van eigenschappen. Radicaal die een ruimere, „modernere” benadering nastreven, hebben de neiging „herkomsttheorieën” te minimaliseren door te stellen dat zij enkel betrekking hebben op het eerste specifieke gebruik.²⁰ De herkomsttheorie in ruimere zin erkent evenwel, dat merken dienen te worden beschermd omdat zij het symbool zijn voor kwaliteiten die de consumenten met bepaalde goederen of diensten associëren, en omdat zij waarborgen dat de goederen of diensten aan de verwachtingen beantwoorden. Het is in die ruimere zin dat het Hof de herkomstfunctie heeft opgevat. Gelijk het Hof in het arrest HAG GF²¹ heeft overwogen, moeten „de ondernemingen hun cliëntèle door de kwaliteit van hun produkten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidende tekens bestaan, met behulp waarvan die produkten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene pro-

dukten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan”. Het is duidelijk, dat dit aspect van merken (soms de „kwaliteits- of garantiefunctie” genoemd) als een onderdeel van de herkomstfunctie kan worden beschouwd.

42. Verder wordt gesteld, dat merken nog andere functies hebben, die „communicatie-”, investerings-, of reclamefuncties kunnen worden genoemd. Deze functies zouden een gevolg zijn van het feit, dat de investering in de promotie van een product rond het merk wordt opgebouwd. Gerede-neerd wordt, dat deze functies waarden zijn die als zodanig bescherming verdienen, zelfs wanneer er geen sprake is van misbruik door een verkeerde voorstelling van herkomst of kwaliteit.²² Mijns inziens zijn deze functies evenwel slechts uitvloeisels van de herkomstfunctie: het zou weinig nut hebben reclame te maken voor een merk als het niet ware om via dat merk te wijzen op de herkomst, waardoor de producten van de merkhouder worden onderscheiden van de producten van zijn concurrenten. Derhalve ben ik van oordeel, dat de nadruk die het Hof op de herkomstfunctie van de merken legt, een passend uitgangspunt voor de uitlegging van het gemeenschapsrecht inzake merken was en blijft, ook al verdienen ook andere facetten van de merken in bepaalde omstandigheden bescherming. Hieruit volgt, dat de omstandigheden waarin een merkhouder zich op zijn merkrechten kan beroepen om zijn reputatie te beschermen, niet te ruim mogen worden opgevat.

18 — Zie bijvoorbeeld Gielens: „*Harmonisation of Trade Mark Law in Europe*”, 1992, 8 EIPR, blz. 264.

19 — W. R. Cornish: *Intellectual Property*, derde uitgave.

20 — Zie Cornish, aangehaald in voetnoot 19, blz. 529.

21 — Arrest van 17 oktober 1990, zaak C-10/89, Jurispr. 1990, blz. I-3711, r. o. 13.

22 — Zie Cornish, aangehaald in voetnoot 19, blz. 527 en 529.

Gevaar van aanzienlijke schade aan de reputatie van het merk

43. Hoewel de reputatie van een merk in beginsel krachtens artikel 7, lid 2, kan worden beschermd, dient te worden onderzocht, hoe ver deze bescherming gaat. In casu is de vraag, in hoeverre de houder van een merk van een luxeparfum het luxueuze imago van zijn product met een beroep op zijn merk-rechten mag beschermen.

44. Algemeen lijkt te worden aanvaard, dat juist de exclusiviteit en het luxueuze imago van veel parfums deze voor zowel de schenker als de ontvanger tot een begerenswaardig geschenk maken. De Commissie merkte in haar beschikkingen houdende ontheffing van het systeem van selectieve distributie van Parfums Givenchy SA en Yves Saint Laurent Parfums (de „parfumbeschikkingen”) het volgende op: „Het aangemelde distributiesysteem maakt het immers mogelijk het exclusieve karakter te vrijwaren van de producten waarop de overeenkomsten betrekking hebben en dat het voornaamste motief vormt voor de keuze van de consument. Deze laatste kan er aldus op vertrouwen dat het luxe produkt niet een alledaags produkt zal worden als gevolg van een vermindering van zijn imago en het niveau van creativiteit.”²³

45. Het belang van de reputatie van luxecosmetica is niet alleen door de Commissie²⁴ erkend, maar ook door het Gerecht van eerste aanleg. In twee recente arresten²⁵ handhaafde het Gerecht van eerste aanleg de beschikkingen van de Commissie houdende ontheffing van bovengenoemde systemen van selectieve distributie van Yves Saint Laurent SA en Parfums Givenchy SA. Laatstgenoemde vennootschap behoort tot dezelfde groep als Dior. In die systemen waren de distributeurs onderworpen aan verschillende kwaliteitscontroles, waaronder voorwaarden inzake de omgeving van het verkooppunt, om het luxueuze en prestigieuze imago van de merken in stand te houden. Bovendien mochten de geselecteerde distributeurs niet buiten het selectieve distributienetwerk verkopen. Het Gerecht van eerste aanleg was van mening, dat het begrip „eigenschappen” van luxecosmetica in de zin van het arrest L'Oréal²⁶ niet kon worden beperkt tot hun materiële kenmerken, maar eveneens het bijzondere beeld omvatte dat de consument daarvan had en meer in het bijzonder hun uitstraling van luxe.²⁷ Het oordeelde, dat de consumenten van luxecosmetica er belang bij hadden, dat het imago van dergelijke producten niet werd aangetast. Hoewel het „luxe”-karakter van deze cosmetica onder meer eveneens voortvloeide uit hun intrinsieke hoogwaardigheid, hun hoge prijs en de reclamecampagnes van de fabrikanten, was het Gerecht van mening, dat het feit dat deze producten werden verkocht in het kader van selectieve distributiesystemen die een presentatie in het verkooppunt dienden te garanderen die het luxe karakter van het merk deed uitkomen, eveneens bijdroeg tot dit imago.²⁸

23 — Beschikking 92/428/EEG van de Commissie van 24 juli 1992 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/33.542 — Systeem van selectieve distributie van Parfums Givenchy) (PB 1992, L 236, blz. 11, blz. 20, punt II. b.3; beschikking 92/33/EEG van de Commissie van 16 december 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (PB 1992, L 12, blz. 24, blz. 32 en 33, punt II. b.3).

24 — In de in voetnoot 23 aangehaalde beschikkingen.

25 — Arresten van 12 december 1996, zaken T-19/92, Leclerc, Jurispr. 1996, blz. II-1851, en T-88/92, Leclerc, Jurispr. 1996, blz. II-1961.

26 — Arrest van 11 december 1980, zaak 31/80, Jurispr. 1980, blz. 3775.

27 — Arresten in de zaken T-19/92 en T-88/92, beide aangehaald in voetnoot 25, r. o. 115 respectievelijk 109.

28 — Arresten in de zaken T-19/92 en T-88/92, beide aangehaald in voetnoot 25, r. o. 120 respectievelijk 114.

Het Gerecht was derhalve van oordeel, dat luxecosmetica de bescherming van een netwerk van selectieve distributie verdienden. In het onderhavige geval kan daarom terecht worden aangenomen, dat de reputatie van een merk van luxecosmetica in beginsel kan worden geschaad door een verhandeling die afbreuk doet aan het luxueuze imago ervan.

46. In tegenstelling tot de rechtspraak inzake de verenigbaarheid van selectieve distributieovereenkomsten met het gemeenschapsrecht heeft een zaak als de onderhavige evenwel betrekking op producten die reeds door de merkhouder of met diens toestemming op de markt zijn gebracht. Het uitgangspunt is derhalve het algemene beginsel, dat de merkhouder zijn recht om zich op grond van zijn merkrecht tegen verdere wederverkoop te verzetten, heeft uitgeput. Mijns inziens kan de merkhouder zich slechts dan met een beroep op zijn merkrechten tegen reclame door parallelhandelaars verzetten, indien er aanzienlijke schade dreigt te ontstaan voor het merk en dat risico naar behoren is aangetoond.

47. Evora stelt, dat Dior de concurrentie van wederverkopers tracht uit te schakelen, en dat de reclame die volgens Dior haar reputatie schaadt, gebruikelijk is voor de detailhandelaars in de betrokken sector. Evora betoogt voorts, dat indien Kruidvat haar reclame aantrekkelijker zou maken, Dior zou aanvoeren, dat Kruidvat het publiek tracht te misleiden door het te doen geloven dat zij een erkend distributeur is, hetgeen tot een daadwerkelijk verbod van parallelhandel zou leiden. Dienaangaande zij opgemerkt, dat hoewel Kruidvat in haar reclame uitdrukkelijk zou kunnen vermelden dat zij geen erkend distributeur is, het onredelijk is te verwachten dat Kruidvat een der-

gelijke verklaring opneemt, omdat dit zou kunnen suggereren dat haar handel onwettig is.

48. Het Gerechtshof lijkt ter zake van de bedoelingen van Dior een aantal feitelijke vaststellingen te hebben gedaan. In de eerste plaats heeft het blijkbaar erkend, dat de reclame in kwestie gebruikelijk is voor detailhandelaars in de betrokken sector. In de tweede plaats staat in de verwijzingsbeschikking dat het Gerechtshof van oordeel was, dat Dior alle reclame door ondernemingen zoals Kruidvat trachtte te verhinderen, en dat het Dior in werkelijkheid erom te doen was, de verkoop van producten door dergelijke ondernemingen (die de producten gewoonlijk goedkoper verkochten dan haar erkende distributeurs) te belemmeren teneinde haar systeem van selectieve distributie tegen parallelimport te beschermen. Evora merkt voorts op, dat het Gerechtshof erop wees, dat Dior niet was opgekomen tegen de stelling dat er geen verschil bestond tussen de reclame van de erkende distributeurs en die van Kruidvat, en dat Dior niet had getracht de wijze waarop Kruidvat reclame maakte, te bekritisieren, maar enkel bezwaar had gemaakt tegen het feit dat het reclameimago van een onderneming als Kruidvat niet in overeenstemming was met het imago van Dior-producten. Het Gerechtshof concludeerde, dat Dior niet had aangetoond dat de wijze waarop ondernemingen als Kruidvat gewoonlijk reclame maken, een wijziging van de „toestand van de waren” in de zin van artikel 13 A van de Beneluxwet opleverde.

49. De vragen van de Hoge Raad zijn evenwel in algemene bewoordingen gesteld en gaan uit van de veronderstelling dat het luxueuze imago van het merk is geschaad. Bijgevolg dienen de navolgende opmerkingen te worden gemaakt.

50. De vraag of er al dan niet een gevaar voor aanzienlijke schade aan de reputatie van de merkhouder bestaat, is in wezen een feitenkwestie die de nationale rechter dient te beslechten. Het kan voor de nationale rechter evenwel nuttig zijn, dat het Hof van Justitie aangeeft, welke factoren erop kunnen wijzen dat het gevaar voor dergelijke schade niet vaststaat. Mijns inziens kunnen als dergelijke factoren bijvoorbeeld worden aangemerkt het bewijs dat, zoals Evora in casu betoogt, erkende distributeurs zonder klacht van de merkhouder reclame hebben gemaakt die vergelijkbaar is met de reclame van de parallelhandelaar, het bewijs dat het door de merkhouder opgezette systeem van selectieve distributie niet onbedenklijk is uit het oogpunt van de verdragsbepalingen inzake mededinging omdat het niet nodig is voor het betrokken type product, of het bewijs dat de merkhouder niet de moeite had gedaan om een waterdicht distributiesysteem op te zetten.

51. Indien, zoals Evora stelt, erkende distributeurs zonder klacht van Dior reclame hebben gemaakt die vergelijkbaar is met de reclame van Kruidvat, zou dat een voldoende bewijs kunnen zijn, dat er geen gevaar voor aanzienlijke schade aan de reputatie van het merk bestaat. De Hoge Raad preciseert immers in zijn laatste vraag, dat de litigieuze reclame gebruikelijk is voor detailhandelaars in de betrokken sector. Indien de Hoge Raad evenwel slechts bedoelt, dat de reclame het normale type reclame van drogisterijwinkels is, zou dat enkele feit niet noodzakelijkerwijze uitsluiten, dat een merkhouder zich met een beroep op zijn merkrechten tegen dergelijke reclame kan verzetten. Mijns inziens zouden merkhouders in beginsel evenwel niet gerechtigd mogen zijn zich te verzetten tegen fatsoenlijke reclame door fatsoenlijke handelaars, zelfs indien kan worden

aangetoond, dat het luxueuze imago van het product enigszins wordt geschaad door het feit dat deze reclame beneden het niveau van de reclame van de geselecteerde distributeurs blijft. Van wederverkopers kan niet worden geëist, dat zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als geselecteerde distributeurs. Er kunnen echter uitzonderlijke omstandigheden zijn waarin een merkhouder bezwaar zou kunnen maken tegen een bepaalde vorm van reclame die het imago van het product duidelijk naar beneden haalt en die niet slechts beneden de aan de geselecteerde distributeurs opgelegde reclamestandaard blijft. Het is niet eenvoudig, te bepalen waar de lijn moet worden getrokken, en dit is in wezen een feitenkwestie waarover de nationale rechter dient te oordelen. Zo zou de houder van een merk voor luxeparfums bijvoorbeeld goede gronden kunnen hebben om zich te verzetten tegen reclame waarin zijn parfums samen met rollen toiletpapier en tandenborstels in een „koopjesmand” worden afgebeeld. Naar mijn oordeel mag redelijkerwijze worden verwacht, dat een parallelhandelaar van dergelijke reclame afziet (hoewel hij uiteraard niet kan worden belet de prijzen te verlagen). Anderzijds kan niet worden geëist, dat hij voor luxeparfums aparte reclame voert.

52. Er zijn, uitzonderlijk, zelfs situaties denkbaar waarin kan worden aanvaard dat een onderneming nooit luxecosmetica zou mogen verkopen, tenzij zij van aard zou veranderen. Een vies winkeltje in een rosse buurt zou bijvoorbeeld door de bezoekers van dergelijke buurten gevraagde artikelen kunnen verkopen, en daarnaast luxeparfums in voorraad kunnen hebben in een geschenkafdeling; het zou voor deze parfums zelfs

reclame kunnen maken op een in die sector gebruikelijke wijze. In die situatie kan men zich moeilijk voorstellen, wat zo een winkel door marketing zou kunnen doen om te vermijden dat schade wordt toegebracht aan de prestigieuze en luxueuze uitstraling die deze parfums gewoonlijk hebben. Aangezien Kruidvat evenwel een keten van drogisterijwinkels is, is dat soort situatie in casu niet aan de orde.

Het verhinderen van parallelhandel

53. Ik zal nu ingaan op Evora's argument, dat indien Kruidvat haar reclame aantrekkelijker zou maken, dit zou kunnen worden aangevochten op grond dat de consumenten daardoor op de verkeerde gedachte kunnen worden gebracht, dat Kruidvat een erkende distributeur is, en dat succesvolle vorderingen op die grond de parallelhandel daadwerkelijk zouden verhinderen.

54. Het is duidelijk, dat een fabrikant die een systeem van selectieve distributie gebruikt, er een rechtmatig belang bij kan hebben te verhinderen dat consumenten verkeerdelijk de indruk krijgen dat een wederverkoper een erkend distributeur is. Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat het verkooppersoneel niet behoorlijk is opgeleid en dat de reputatie van de fabrikant daaronder zou kunnen lijden. De fabrikant zou derhalve alle door het nationale recht geboden

middelen kunnen aanwenden om te verhinderen dat de consumenten op die wijze worden misleid; dat zou zelfs mogelijk zijn indien de nationale maatregelen indirect tot een belemmering van de parallelhandel leiden. Een dergelijke actie van de fabrikant zou evenwel niet verder mogen gaan dan nodig is om zijn rechtmatig belang bij de bescherming van zijn reputatie te vrijwaren.

55. Het feit dat een merkhouder bezwaar zou kunnen maken tegen reclame die consumenten de verkeerde indruk geeft dat een wederverkoper een erkend distributeur is, betekent evenwel niet dat hij daarmee alle parallelhandel kan verhinderen.

De zesde vraag

56. De zesde vraag betreft niet de merkenrechtlijn, maar wel de artikelen 30 en 36 van het Verdrag. Met deze vraag wenst de nationale rechter kennelijk te vernemen, of het auteursrecht, net zoals de merkrechten, in bepaalde omstandigheden kan worden gebruikt om te beletten dat de wederverkoper reclame maakt voor de waren.

57. Artikel 36 van het Verdrag bepaalt onder meer, dat artikel 30 geen beletsel vormt voor verboden of beperkingen van de invoer welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom; deze laatste uitdrukking omvat mede het auteursrecht, met name

wanneer het commercieel wordt geëxploiteerd.²⁹ In de vraag wordt erkend, dat pogingen om reclame te beletten, kunnen worden gebaseerd op de merkrechten afzonderlijk of in samenhang met het auteursrecht op de verpakkingen van de waren. De Hoge Raad vraagt in de eerste plaats, of de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich ertegen verzetten, dat de houder van dergelijke rechten de wederverkoper met een beroep op zijn merkrechten of zijn auteursrecht belet reclame te maken voor de waren op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken sector gebruikelijk is. In de tweede plaats vraagt de Hoge Raad, of dit ook geldt wanneer de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk, of wanneer de „openbaarmaking en verveelvoudiging” plaatsvinden in zodanige omstandigheden dat aan de rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht.

58. Wat de merkrechten betreft, volgt het antwoord op de vraag mijns inziens uit hetgeen reeds is gezegd. De merkhouder is gerechtigd reclame te beletten die de reputatie van het product of van het merk kan schaden, mits het gevaar voor aanzienlijke schade aan deze reputatie naar behoren is aangetoond.

59. Met betrekking tot het auteursrecht kan geen ander standpunt worden ingenomen. Het is duidelijk, dat de beginselen die in de rechtspraak van het Hof betreffende de artikelen 30 en 36 van het Verdrag aangaande

merkrechten zijn ontwikkeld en die onder de merkenrechttrichtlijn in de regel van toepassing blijven³⁰, ook moeten gelden bij de uitoefening van andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Het Hof heeft immers erkend dat, voor zover het auteursrecht zich uitstrekt tot de bevoegdheid om het in het verkeer brengen van het beschermde werk commercieel te exploiteren, er geen reden is om voor de toepassing van artikel 36 onderscheid te maken tussen het auteursrecht en de andere industriële en commerciële eigendomsrechten.³¹ De functies van het auteursrecht kunnen weliswaar verschillen van die van de merkrechten doch voor zover zij verschillend zijn, kan de rechtmatige uitoefening van het auteursrecht verder gaan dan die van merkrechten. In het onderhavige geval lijken de geschilpunten met betrekking tot beide rechten dezelfde te zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft terecht opgemerkt, dat wanneer de uitoefening van een parallel auteursrecht door de merkhouder hetzelfde gevolg zou hebben als het aanvechtbare gevolg met betrekking tot een merkrecht, deze uitoefening niet kan worden toegestaan, zelfs wanneer een parallelhandelaar bij het voeren van rechtmatige reclame en bij het aanprijzen van waren de door een auteursrecht beschermde werken van een merkhouder verveelvoudigt.

60. Bijgevolg dient het antwoord op de zesde vraag, betreffende het auteursrecht, te worden geformuleerd in bewoordingen die vergelijkbaar zijn met die van de antwoorden op de vragen betreffende de merkrechten.

30 — Arrest Bristol-Myers Squibb, aangehaald in voetnoot 10, r. o. 31 e. v.

31 — Arrest Musik-Vertrieb Membran, aangehaald in voetnoot 29, r. o. 11-13, en arrest van 20 oktober 1993, gevoegde zaken C-92/92 en 326/92, Phil Collins e. a., Jurispr. 1993, blz. I-5145, r. o. 21.

29 — Arrest van 20 januari 1981, gevoegde zaken 55/80 en 57/80, Musik-Vertrieb Membran, Jurispr. 1981, blz. 147, r. o. 9.

Conclusie

61. Mitsdien geef ik het Hof in overweging de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt:

- „1) Indien in een merkenrechtelijke procedure in één der Beneluxlanden in verband met de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag van uitleg van de Eerste richtlijn van de Raad (89/104/EEG van 21 december 1988) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten rijst, en de zaak naar het Benelux-Gerechtshof is verwezen of dient te worden verwezen door een rechterlijke instantie van één der Beneluxlanden waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep in de zin van artikel 177, derde alinea, EG-Verdrag, is aan de voorwaarden van die bepaling voldaan mits het Hof van Justitie een uitspraak kan doen vóór de nationale rechterlijke instantie definitief uitspraak doet over de grond van de zaak.
- 2) Bovengenoemde richtlijn en met name de artikelen 5, 6 en 7 daarvan moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de wederverkoper in beginsel vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde zijn verkoop van de waren aan het publiek aan te kondigen.
- 3) De merkhouder kan zich evenwel er tegen verzetten, dat zijn merk door een wederverkoper voor reclamedoelinden wordt gebruikt, wanneer deze reclame aanzienlijke schade kan toebrengen aan de reputatie van het merk of van de merkhouder. In het geval van luxe-artikelen zoals parfums, kan deze schade bestaan in schade aan het luxueuze imago van de waren. Het risico van aanzienlijke schade aan de reputatie van het merk dient evenwel naar behoren te worden aangetoond.
- 4) De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag dienen aldus te worden uitgelegd, dat de houder van een merk dan wel de gerechtigde tot een auteursrecht dat betrekking heeft op de voor zijn waren gebezigde flessen en verpakkingen, zich met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht kan verzetten tegen reclame die aanzienlijke schade kan toebrengen aan de reputatie van zijn product. Het risico van aanzienlijke schade aan de reputatie van het merk dient evenwel naar behoren te worden aangetoond.”