

BENELUX - GERECHTSHOF

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

EERSTE ADVOCaat-GENERAAL
HOOFD VAN HET PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TEL. 519.38.61

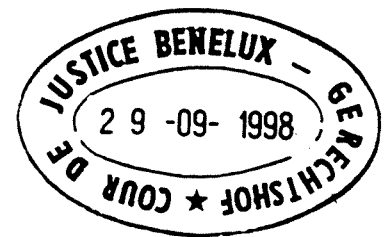
LE PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL
CHEF DU PARQUET

Conclusie van de eerste advocaat-generaal M.R. Mok inzake:

1. Parfums Christian Dior S.A.
2. Parfums Christian Dior B.V.

tegen

Evora B.V.



A 95/4/11

23 september 1998

1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ZAAK

1.1. Het verwijzingsarrest¹ (ro. 3.1.) is uitgegaan van de hierna samengevatte feiten.

"(i) Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert verscheidene parfums en andere cosmetische producten die zij onder verschillende merken op de markt brengt. Deze producten hebben een relatief hoge prijs en worden gerekend tot de markt van de luxueuze cosmetische producten.

(ii) Dior Frankrijk heeft voor de verkoop van haar producten in landen buiten Frankrijk alleenverteenwoordigers aangesteld; Dior Nederland is hier te lande zulk een alleenverteenwoordiger.

(iii) Evenals de alleenverteenwoordigers van Dior Frankrijk elders in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Diorproducten hier te lande gebruik van een systeem van selectieve distributie, hetgeen inhoudt dat die producten slechts door geselecteerde wederverkopers, in de parfumeriebranche dépositaires genaamd, mogen worden verhandeld onder de verplichting dat deze wederverkopers slechts mogen leveren aan eindafnemers en nooit mogen doorleveren aan anderen dan eveneens voor de verkoop van Diorproducten geselecteerde wederverkopers.

(iv) Dior Frankrijk is in de Benelux exclusief rechthebbende op de beeldmerken EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT en DUNE, onder meer voor waren in klasse 3. Deze beeldmerken bestaan uit afbeeldingen van de verpakking waarin de flesjes met de aldus genaamde parfums worden verkocht. Dior Frankrijk is bovendien auteursrechthebbende zowel ten aanzien van deze verpakkingen als ten aanzien van bedoelde flesjes, alsook ten aanzien van de verpakkingen en flesjes van de producten die onder de naam SVELTE op de markt worden gebracht.

(v) Evora exploiteert onder de naam van haar dochteronderneming Kruidvat een keten van drogisterijwinkels. De winkels van Kruidvat zijn niet als geselecteerd distributeur van Diorproducten aangesteld. Niettemin worden in de winkels van Kruidvat Diorproducten te koop aangeboden, welke producten Evora door middel van zogenoemde parallelimport heeft verkregen. De rechtmatigheid van de wederverkoop van deze producten wordt in dit geding niet aangevochten.

(vi) In het kader van een Kerstactie voor het jaar 1993 heeft Kruidvat de Diorproducten EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT, DUNE en SVELTE te koop aangeboden. Kruidvat heeft daarbij in haar op de kerstaankopen gerichte reclamefolders in de week 49 van 1993 de verpakkingen en flesjes van enkele van deze producten afgebeeld. Het afbeelden van de verpakkingen en flesjes in de reclamefolder vond uitsluitend plaats in direct en duidelijk verband met de te koop aangeboden waar en op een voor wederverkopers in deze tak van handel gebruikelijke wijze (daaronder begrepen het incidenteel nadrukkelijk aankondigen rond kerstmis).

(vii) Dior Frankrijk en Dior Nederland hebben Evora geen toestemming gegeven om de beeldmerken van de Diorproducten te gebruiken en afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes van Diorproducten in reclamemateriaal van Kruidvat openbaar te maken en te verveelvoudigen."

1.2.1. Parfums Christian Dior S.A. (Dior Frankrijk) en Parfums Christian Dior B.V. (Dior Nederland) – hierna gezamenlijk Dior – hebben bij dagvaarding van 8 december 1993 het onderhavige kort geding aangespannen voor de president van de rechtbank te Haarlem. Zij hebben gevorderd dat de president Evora zou veroordelen – kort gezegd – elk gebruik van de beeldmerken van Dior alsmede elke openbaarmaking en verveelvoudiging van (afbeeldingen van de verpakking van) Diorproducten in catalogi, brochures, advertenties en anderszins te staken.

Deze vordering heeft Dior gebaseerd op merkinbreuk en inbreuk op de haar ter zake van de flesjes en verpakkingen toekomstige auteursrechten.

1.2.2. De president heeft Evora bevolen met onmiddellijke ingang elk gebruik van de beeldmerken van Dior te staken en gestaakt te houden. Hetzelfde gold voor openbaarmaking en verveelvoudiging van Diorproducten in catalogi, brochures, advertenties en anderszins op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor Dior gebruikelijke wijze van adverteren.

1.2.3. Tegen dit vonnis heeft Evora hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

1. HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, m.nt. J.H. Spoor.

Het hof heeft het vonnis van de President vernietigd en de gevraagde voorzieningen alsnog geweigerd.

1.2.4. Van dit arrest is Dior in cassatie gekomen. De Hoge Raad heeft in zijn in noot 1 genoemde arrest prejudiciële vragen, zowel aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) als aan het BenGH, gesteld.

1.3. Het HvJEG heeft, na conclusie van de advocaat-generaal Jacobs d.d. 29 april 1997, op de door de Hoge Raad gestelde vragen als volgt geantwoord²:

"1) Wanneer in één van de Lid-Statens van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, rijst, is een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Benelux-Gerechtshof als de Hoge Raad der Nederlanden er een is, op grond van artikel 177, derde alinea, EG-Verdrag gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest.

2) De artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.

3) Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 er tegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.

4) De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet er tegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt."

2. HET GEDING VOOR HET BENGH

2.1. De Hoge Raad heeft het BenGH de volgende vragen van uitleg voorgelegd:

"(a) Moet op de regel dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van dat merk of door diens licentiehouders in het verkeer zijn gebracht, het de wederverkoper vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen, enkel een uitzondering worden aanvaard voor het geval de wederverkoper van bedoelde vrijheid gebruik maakt om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren, of is ook plaats voor een uitzondering in andere gevallen waarin de reclame-functie van het merk wordt bedreigd, zoals in het geval dat de wederverkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aankondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze imago van dat merk?

(b) Laat, indien de onder (a) bedoelde vraag ingevolge het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de

2. Arrest van 4 november 1997, zaak C-337/95, Jur. 1997, p. I-6013.

aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), en met name ingevolge de art. 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, art. 13A BMW een uitleg in dienovereenkomstige zin toe?

(c) Ziet het bepaalde in de slotwoorden van art. 13A, derde lid, BMW uitsluitend op aantasting van de reputatie van het merk door enige verandering van de fysieke toestand van de waren, of heeft het mede betrekking op "de psychische toestand" van de waar, te weten de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waar als gevolg van de door de merkhouders onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame?

(d) Laat, indien onder (c) bedoelde vraag ingevolge het systeem 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), en met name ingevolge de art. 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, art. 13A, derde lid, BMW een uitleg in dienovereenkomstige zin toe?

(e) Brengt, mede gelet op het bepaalde in de aanhef van art. 13A, eerste lid, het stelsel van de BMW mee dat de vraag of de houder van een (beeld)merk, ook ingeval hij ten aanzien van dit (beeld)merk auteursrecht hebbende is, zich tegen het gebruik van dat merk voor waren die hij of zijn licentiehouders onder het merk in het verkeer heeft gebracht, kan verzetten, bij uitsluiting valt te beantwoorden aan de hand van het merkenrecht, dan wel laat dat stelsel toe dat zulk een verzet in zodanig geval mede wordt gegrond op regels van auteursrecht? Maakt het daarbij verschil of het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming biedt?"

2.2. Partijen hebben bij het BenGH memories en nadere memories ingezonden en vervolgens voor dit Hof pleidooi doen voeren.

3. *BESPREKING VAN DE GESTELDE VRAGEN*

3.1. De onderhavige zaak heeft betrekking op de oude, per 1 januari 1996 gewijzigde³, tekst van art. 13A, lid 3, BMW. Met ingang van deze datum is de in dit lid vervatte uitputtingsregel aangepast aan art. 7 van de Europese merkenrichtlijn⁴ 89/10/EEG en verplaatst naar het huidige art. 13A, lid 8, BMW.

Aanpassing van het recht van de lidstaten van de EG (en dus van de BMW) aan de bepalingen van de richtlijn had uiterlijk plaats moeten vinden op 31 december 1992. Aangezien het feitencomplex waarop het geschil betrekking heeft zich heeft afgespeeld tussen deze twee data (het ging om de kerstactie voor 1993), moet de nationale rechter de geldende (oude) bepalingen van de BMW, waaronder dus art. 13A, lid 3, zoveel mogelijk richtlijnconform uitleggen⁵.

3.2. Voor zover uit het arrest van het HvJEG in deze zaak een beantwoording van de aan het BenGH gestelde vragen is af te leiden⁶, is er voor het BenGH geen andere taak dan na te gaan of de desbetreffende (oude) bepalingen van de BMW uitleg in de door het HvJEG gewenste zin toelaten.

3. Protocol van 2 december 1992, Beneluxverzameling, dl. 5, p. 87 e.v., Trb. 1993, 12.

4. Richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG 1989, L40/1).

5. HvJEG 13 nov. 1990, zaak 106/89 (Marleasing), Jur. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816, m.nt. C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (ro. 8); 14 juli 1994, zaak C-91/92 (Facini Dori), Jur. 1994, p. I-3325, SEW 1995, p. 432, m.nt. S. Prechal, NJ 1995, 321. In deze zin ook reeds: HvJEG 10 april 1984, zaak 14/83 (Von Colson en Kamann) Jur. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, m.nt. A.Th.S. Leenen (ro. 26). Zie ook nr. 10 van de conclusie OM voor HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. D.W.F. Verkade met verwijzingen naar de conclusie voor BenGH 20 december 1993, nr. A 92/5, Jur. BenGH 1993, p. 65, NJ 1994, 638 m.nt. D.W.F. Verkade (-Benz/Haze). Voorts: Kapteijn/Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de EG (1995), p. 325, 331; G. Betlem, IER 1994, p. 104-110; S. Prechal, Informatierecht/AMI 1997, p. 23-27; T. Heukels, NJB 1997, p. 1845-1850.

6. Vgl. de 2e alinea van ro. 3.3 van het arrest van de Hoge Raad.

Dat laatste geldt omdat richtlijnconforme interpretatie gebonden is aan het mogelijke, zoals uit aan het slot van § 3.1. voorkomende en aan het arrest-Marleasing van het HvJEG⁷ (ro. 8) ontleende woorden "zoveel mogelijk" blijkt. Of een nationale wet voor richtlijnconforme uitleg in aanmerking komt is, als eenmaal vaststaat hoe de richtlijn moet worden uitgelegd, een zaak van interpretatie van die nationale wet⁸, of – in een geval als het onderhavige – van een uniforme Benelux-regeling. Dat komt ook in de door de Hoge Raad onder b en d gestelde vragen tot uitdrukking.

Het hier gestelde is met name van toepassing in een zaak als de onderhavige, waarin nog niet aan de richtlijn aangepaste bepalingen van de BMW aan de orde zijn.

3.3. Vraag a.

3.3.1. Op deze vraag heeft het dictum sub 3 van het arrest van het HvJEG (zie hiervoor, § 1.3.) betrekking. Het aldaar gestelde komt overeen met ro. 46 van het arrest.

3.3.2. De bedoelde beslissing van het HvJEG houdt in dat voor een uitzondering op de uitputtingsregel ruimte is wanneer "wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt".

Men kan hieruit een in beginsel bevestigende beantwoording van vraag a. afleiden. "In beginsel", omdat het HvJEG zich restrictiever heeft uitgedrukt dan de Hoge Raad. Laatstgenoemde heeft gesproken van *schade toebrengt* aan het imago van het merk, terwijl het HvJEG als voorwaarde stelt dat een wederverkoper de reputatie van het merk *ernstig schaadt*. Het verschil schuilt in het woord ernstig.

3.3.3. Het op vraag a. te geven antwoord moet daarom luiden: Ja, maar alleen wanneer het bedoelde gebruik ernstige schade toebrengt aan het imago van het merk, dus, anders gezegd, in krasse gevallen.

3.4. Vraag b.

3.4.1. Vervolgens moet nog onderzocht worden of art. 13A, lid 3 (oud), BMW de gegeven uitleg toelaat.

3.4.2. Een aanduiding van de strekking van de bepaling is te vinden in het arrest-Valeo van uw Hof⁹, waar in ro. 23 over de uitputtingsregel en eventuele beperking daarvan te lezen is

"dat anderzijds het recht van de merkhouders zich tegen gebruik te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd."

Hierop (uitdrukkelijk) voortbouwend heeft het BenGH in ro. 13 van het arrest-Benz/Haze¹⁰ over het gebruik van een merk door een wederverkoper teneinde het verder verhandelen van waren die door de merkhouders zelf in het verkeer waren gebracht, aan te kondigen, overwogen

"dat bij de beantwoording van de vraag of, respectievelijk in hoeverre de merkhouders zich kan verzetten tegen zodanig gebruik van zijn merk door de wederverkoper, in aanmerking moet worden genomen dat (...) voormelde uitzonderingsregel berust op een afweging van de

7. Zie noot 5 (aanvang)

8. In die zin HR 25 oktober 1996, NJ 1997, 649, m.nt. D.W.F. Verkade; in ro. 3.4. heeft de HR overwogen dat in dat geval een richtlijnconforme uitleg niet strookte "met de ondubbelzinnige bewoordingen" van de desbetreffende nationale wettelijke bepaling, zodat deze laatste niet voor richtlijnconforme uitleg in aanmerking kwam.

9. BenGH 6 november 1992, nrs. A 89/1 en A 91/1, Jur. BenGH 1992, p. 1, NJ 1993, 454, m.nt. D.W.F. Verkade.

10. BenGH 20 december 1993, nr. 92/5, Jur. BenGH 1993, p. 65, NJ 1994, 638, m.nt. D.W.F. Verkade.

belangen van de merkhouders tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouders ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontnemen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouders zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegenover bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd;”.

3.4.3. De gedachte van belangenafweging brengt mee dat de door het HvJEG gegeven regel heel goed in het kader van art. 13A, lid 2 oud, BMW in te passen is. Voor de nieuwe bepaling van art. 13A, lid 8, BMW geldt trouwens hetzelfde.

Het voorgaande neemt niet weg dat, als gevolg van die regel, in concrete gevallen de belangenafweging anders kan uitvallen dan voorheen het geval was. De zaak Benz/Haze, waarin van ernstige schade niet gebleken was, is daarvan een goed voorbeeld.

3.4.4. Het antwoord op vraag b. luidt derhalve bevestigend.

3.5. Vraag c.

3.5.1. Het HvJEG heeft op de vijfde vraag (in het verwijzingsarrest: vraag e) hetzelfde antwoord gegeven als op de hiervóór al behandelde vierde vraag (d in het verwijzingsarrest). Het was klaarblijkelijk van mening dat onder “toestand van de waren” in art. 7, lid 2, van de merkenrichtlijn (zie noot 4) te verstaan is: de stoffelijke toestand van de waren (waartoe mogelijk ook de stoffelijke toestand van de verpakking te rekenen is).

Wijziging of verslechtering van de “psychische toestand” van de waren, zoals de Hoge Raad zich in de aan het BenGH gestelde vraag uitdrukte, gaat in de visie van het HvJEG op in het ernstig schaden van de reputatie van het merk.

3.5.2. Het antwoord op vraag c. luidt derhalve ontkennend.

3.6. Het ontkennende antwoord op vraag c. heeft ten gevolge dat **vraag d.** geen beantwoording behoeft.

3.7. Vraag e.

3.7.1. De BMW bevat m.i. geen bepalingen die in de weg staan aan een beroep van de merkhouders op een hem tevens toekomend auteursrecht. Dit geldt zowel voor de oude als voor de nieuwe versie van de BMW.

3.7.2. Evenwel heeft het HvJEG uit de artt. 30 en 36 van het EG-verdrag (vrijheid van goederenverkeer) afgeleid

“dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend.”

Daarmee is het belang aan de aan het BenGH gestelde vraag e ontvallen. De vraag behoeft geen beantwoording.

4. CONCLUSIE

Mijn conclusie strekt ertoe dat uw Hof de gestelde vragen als volgt zal beantwoorden:

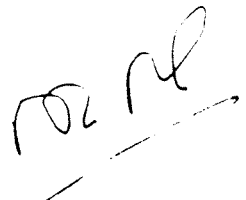
Vraag a: bevestigend, maar alleen wanneer het bedoelde gebruik ernstige schade toebrengt aan het imago van het merk.

Vraag b: bevestigend.

Vraag c: ontkennend.

Vragen d en e: behoeven geen beantwoording.

Den Haag, 23 september 1998



eerste a.-g.