

A 95/4/14

ARREST

van 16 december 1998

in de zaak A 95/4

---

Inzake :

Christian Dior N.V.

tegen

Evora B.V.

*Procestaal : Nederlands*

ARRET

du 16 décembre 1998

dans l'affaire A 95/4

---

En cause :

Christian Dior S.A.

contre

Evora B.V.

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

In de zaak A 95/4

1. Gelet op het op 20 oktober 1995 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.735 van PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., gevestigd te Parijs, en PARFUMS CHRISTIAN DIOR B.V., gevestigd te Rotterdam, eiseressen tot cassatie (hierna afzonderlijk te noemen : Dior Frankrijk, respectievelijk Dior Nederland en gezamenlijk : Dior), tegen EVORA B.V., gevestigd te Renswoude, verweerster in cassatie (verder te noemen : Evora), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:**

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

- 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 alleenvertegenwoordigers aangesteld; Dior Nederland is in Nederland zulk een alleenvertegenwoordiger.
- iii) Evenals de alleenvertegenwoordigers van Dior Frankrijk elders in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Diorproducten in Nederland 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 de 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.

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

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

(c) Ziet het bepaalde in de slotwoorden van artikel 13A, derde lid, BMW uitsluitend op aantasting van de reputatie van het merk door enige verandering in 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 merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame?

(d) Laat, indien de 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 artikelen 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, artikel 13A, derde lid, BMW een uitleg in dienovereenkomstige zin toe?

(e) Brengt, mede gelet op het bepaalde in de aanhef van artikel 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 auteursrechthebbende is, zich tegen het gebruik van dat merk voor waren die hij of zijn licentiehouder 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?

#### **TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:**

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen; dat voor Dior door mr Ch. Gielen en voor Evora door mr L. De Gryse en mr D.W.F. Verkade een memorie en vervolgens een nadere memorie is ingediend;

6. dat de President van het Hof vervolgens de Advocaat-Generaal Th. B. ten Kate heeft verzocht te concluderen omtrent de vraag of, nu de Hoge Raad bij zijn arrest van 20 oktober 1995 zowel aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder te noemen: HvJEG) als aan het Hof vragen van uitleg heeft gesteld, het Hof - zoals bepleit door Evora - de zaak zal aanhouden tot na de uitspraak van het HvJEG dan wel - zoals voorgesteld door Dior - de zaak zal behandelen en daarin uitspraak zal doen zonder de uitspraak van het HvJEG af te wachten;

7. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th. B. ten Kate op 10 juni 1996 heeft geconcludeerd tot aanhouding van de zaak totdat het HvJEG op de door de Hoge Raad aan dat hof gestelde vragen zal hebben geantwoord;

8. Overwegende dat het Hof, Kamer voor de procesvoering, bij beschikking van 15 oktober 1996 heeft beslist de procedure voor het Hof aan te houden en de antwoorden van het HvJEG op de door de Hoge Raad aan dat hof gestelde vragen af te wachten;

9. dat het Hof bij die beschikking heeft bepaald dat elk der partijen het recht heeft om binnen twee maanden nadat het HvJEG uitspraak zal hebben gedaan een nadere memorie in te dienen en/of de zaak aanstonds te doen bepleiten, en dat, zo partijen verkiezen eerst een memorie in te dienen en daarna te pleiten, ernaar zal worden gestreefd de pleidooien zo spoedig mogelijk na afloop van evengenoemde termijn te bepalen;

10. dat, nadat het HvJEG bij arrest van 4 november 1997 uitspraak had gedaan op de door de Hoge Raad aan dat Hof gestelde vragen, Evora een nadere memorie heeft doen indienen door mr L. De Gryse en mr D.W.F. Verkade;

11. dat ter zitting van het Hof van 18 mei 1998 te 's-Gravenhage de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht door hun raadslieden, die pleitnotities hebben overgelegd;

12. Overwegende dat de Eerste Advocaat-Generaal M.R. Mok op 23 september 1998 schriftelijk conclusie heeft genomen;

### **TEN AANZIEN VAN HET RECHT:**

#### **A. Ten aanzien van de gestelde vragen tezamen:**

13. Overwegende dat de vragen betrekking hebben op het bepaalde in artikel 13A, derde lid, BMW zoals deze bepaling luidde vóór de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW, welk Protocol strekte tot aanpassing van de BMW aan de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (89/104/EEG), hierna kortweg aan te duiden als de Richtlijn;

14. Overwegende dat de BMW ingevolge artikel 16 van de Richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 aan de bepalingen van de Richtlijn had moeten zijn aangepast;

15. Overwegende dat, nu het blijkt het arrest van de Hoge Raad gaat om feiten die zich hebben voorgedaan in 1993, het bepaalde in het toen nog niet aan de bepalingen van de Richtlijn aangepaste derde lid van artikel 13A BMW op grond van het recht van de Europese Gemeenschappen - zoals dit recht volgens vaste rechtspraak van het HvJEG moet worden begrepen (zie onder meer HvJEG 14 juli 1994, zaak C-91/92 (Faccini Dori), Jurispr. 1994, p. I-3325) - zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn;

16. dat het Hof derhalve bij de uitlegging van artikel 13A, derde lid (oud), BMW rekening dient te houden met de antwoorden die het HvJEG in zijn hiervoor onder 10 vermelde arrest heeft gegeven op de door de Hoge Raad aan dat Hof gestelde vragen;

17. Overwegende dat het HvJEG in dat arrest met betrekking tot de artikelen 5 en 7 van de Richtlijn en de artikelen 30 en 36 van het EG-Verdrag voor recht heeft verklaard:

"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 de 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."

B. Ten aanzien van de vragen (a) en (b):

18. Overwegende dat de in artikel 13A, derde lid (oud), BMW neergelegde regel - de uitputtingsregel - inhoudt dat het uitsluitend recht op het merk niet omvat het recht zich te verzetten "tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd";

19. Overwegende dat in vraag (a) terecht ervan wordt uitgegaan dat het een wederverkoper als daar bedoeld volgens de in genoemde bepaling vervatte uitputtingsregel niet alleen vrijstaat de van het merk voorziene waren verder te verhandelen, maar ook het merk te gebruiken om die verdere verhandeling bij het publiek aan te kondigen;

20. Overwegende dat blijkens de hiervoor onder 17 weergegeven, door het HvJEG gegeven verklaring voor recht onder 3) het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de Richtlijn - inhoudende dat de in artikel 7 lid 1 neergelegde uitputtingsregel niet van toepassing is wanneer er voor de merkhouder "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" - de merkhouder niet het recht geeft zich ertegen te 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;

21. Overwegende dat bij richtlijnconforme uitleg van artikel 13A, derde lid (oud), BMW vraag (a) derhalve niet volstrekt bevestigend kan worden beantwoord, aangezien niet elke aantasting van de "reclame-functie" van het merk, noch elke aantasting van een "luxueus en prestigieus imago" van het merk meebrengt dat sprake is van ernstige schade aan zijn reputatie;

22. Overwegende dat de bewoordingen en de strekking van die bepaling een uitleg conform artikel 7 lid 2 van de Richtlijn, zoals verstaan door het HvJEG, toelaten, zodat vraag (b) met inachtneming van het evenoverwogene bevestigend moet worden beantwoord;



C. Ten aanzien van de vragen (c) en (d) :

23. Overwegende dat de slotwoorden van artikel 13A, derde lid (oud), BMW, niet zo ruim kunnen worden uitgelegd dat de uitputtingsregel behalve in het geval van wijziging van de fysieke toestand van de waren óók uitzondering zou lijden ingeval het gebruik van het merk voor het aankondigen bij het publiek - op een in de betrokken bedrijfssector gebruikelijke wijze - van de verdere verhandeling van de waren in enige mate afbreuk doet aan de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waren;

24. dat, wanneer dit laatste zich voordoet, blijktens het hiervoor onder 21. en 22. overwogene de merkhouders zich echter wel tegen zodanig merkgebruik door de wederverkoper kan verzetten, indien hij aantoont dat daardoor in de bijzondere omstandigheden van het geval de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad;

25. dat vraag (c) derhalve ontkennend moet worden beantwoord en vraag (d) geen beantwoording behoeft;

D. Ten aanzien van vraag (e)

26. Overwegende dat in de bepalingen en het stelsel van de BMW geen ontkennend antwoord besloten ligt op de vraag of de houder van een (beeld)merk, indien hij tevens auteursrechthebbende is ten aanzien van dat (beeld)merk, zich mede met een beroep op zijn auteursrecht kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die hij of zijn licentiehouders onder het merk in het verkeer heeft gebracht;

27. Overwegende dat dit niet anders is indien het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming zou bieden;

**TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN:**

28. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

29. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

30. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald op f 2.000,-- voor Dior Frankrijk en Dior Nederland tezamen en eveneens op f 2.000,-- voor Evora;

31. Gelet op de conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal M.R. Mok;

32. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 oktober 1995 gestelde vragen;

**VERKLAART VOOR RECHT:**Ten aanzien van de vragen (a) en (b) tezamen:

33. In het licht van artikel 7 lid 2 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) moet artikel 13A, derde lid, BMW, zoals deze bepaling luidde vóór 1 januari 1996, aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling besloten liggende 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 het merk te gebruiken om die verdere verhandeling aan het publiek aan te kondigen, uitzondering lijdt indien wordt aangetoond dat in de bijzondere

omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel zijn reputatie ernstig schaadt;

Ten aanzien van de vragen (c) en (d) tezamen:

34. De in het derde lid van artikel 13A BMW, zoals dit luidde vóór 1 januari 1996, vervatte slotwoorden "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" kunnen niet aldus worden uitgelegd dat de uitputtingsregel behalve in het geval van wijziging van de fysieke toestand van de waren, óók uitzondering zou lijden ingeval het gebruik van het merk voor de aankondiging bij het publiek - op een in de betrokken bedrijfssector gebruikelijke wijze - van de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren, in enige mate afbreuk doet aan de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waar; de merkhouder kan zich slechts verzetten tegen een zodanig gebruik van het merk, indien hij aantoonst dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel zijn reputatie ernstig schaadt;

Ten aanzien van vraag (e):

35. In de bepalingen en het stelsel van de BMW ligt niet een ontkennend antwoord besloten op de vraag of de houder van een (beeld)merk, indien hij tevens auteursrechthebbende is ten aanzien van dat (beeld)merk, zich mede met een beroep op zijn auteursrecht kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die hij of zijn licentiehouder onder het merk in het verkeer heeft gebracht; dit is niet anders indien het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming zou bieden.

Aldus gewezen door de heren P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vice-president, S.K. Martens, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, R. Gretsch, D. Holsters, rechters, P. Neleman, mevrouw M. Charlier, en de heer R. Schmit, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 16 december 1998 door de heer H.L.J. Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren M.R. Mok, Eerste Advocaat-Generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.