

III Uitvoering besluiten EU

Communautaire uitputting doet zijn intrede in het intellectuele eigendomsrecht

Mr. M.R. de Zwaan

1 BMW, art. 13A, lid 8, 2.12.1992, Trb. 1993/12, Iwtr. 1.1.1996.

2 WNR art. 2 lid 2, 21.12.1995, Stb. 653, Iwtr. 29.12.1995; WNR art. 6, lid 2, 21.12.1995, Stb. 653, Iwtr. 29.12.1995; WNR art. 7A, lid 2, 21.12.1995, Stb. 653, Iwtr. 29.12.1995.

3 AW art. 45H, 7.7.1994, Stb. 521, Iwtr. 1.9.1994.

4 Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, RI. 91/250/EG 14.5.1991, Pb. EG 1991 L 122/1.

5 HR 20.10.1995, RvdW 1995, 212C, IER 1995 nr. 6, nr. 41.

6 Zie bijvoorbeeld voor het merkenrecht E.J. Arkenbout 'Handelsnamen en Merken', t.a.p. p. 115, alsmede voor het auteursrecht Spoor/Verkade, Auteursrecht 1993, nr. 118, 119 en voor merk- en auteursrecht J.H. Spoor, Uitputting van intellectuele eigendomsrechten, met name in het Auteursrecht (CIER, bundel 1988/89, p. 61) en de daar vermelde literatuur en rechtspraak.

7 In de gewijzigde BMW wordt gebruikt de term de Gemeenschap, hetgeen waarschijnlijk wordt verklaard door de terminologie in de merkenrichtlijn (zie voetnoot 15) die dateert van voor de inwerkingtreding van het EER-verdrag (Iwtr. 1.1.1994). Ingevolge de toepasselijkheid van het acquis-beginsel zal echter ook in de BMW de EER als territorium hebben te gelden. Gemakshalve wordt hierna uitsluitend gesproken van EER.

Rond de jaarwisseling 1995/1996 is in de Benelux Merkenwet¹ (verder 'BMW') en in de Wet Naburige Rechten² (verder 'WNR') het beginsel van de communautaire uitputting expliciet geïntroduceerd. Voor wat de Auteurswet³ betreft wordt aangenomen dat dit beginsel voor softwareprogramma's impliciet toepasselijk is sedert de implementatie van de Softwarerichtlijn⁴ op 1 september 1994. Een spectaculair gevolg van de implementatie van het communautaire uitputtingsprincipe is dat het voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht (weer) mogelijk wordt de markt territoriaal op te splitsen. Recente jurisprudentie markeert het grote belang van de wetswijzigingen in verband met het kunnen controleren van de import van producten aan de buitengrenzen van de EER. Het arrest Dior/Evora⁵ opent daarnaast wellicht de deur naar geheel nieuwe vergezichten binnen de EER bij de samenloop van merk- en auteursrechten.

Het uitputtingsbeginsel kan in abstracto worden omschreven als de regel dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht zich tegen de verdere verspreiding van een zaak waarin zijn recht ligt besloten, niet kan verzetten, wanneer deze zaak door – of met zijn toestemming – in het verkeer is gebracht.

Hoewel in de Auteurswet en in de Merkenwet geen territoriale beperking ten aanzien van de uitputtingsregel was opgenomen, werd in de rechtspraak en literatuur⁶ in het algemeen aangenomen dat uitputting mondiaal gold. Met andere woorden, waar ook ter wereld de waren of werken door of met toestemming van de houder van het intellectueel eigendomsrecht in het verkeer werd gebracht, was verdere controle op de distributie behoudens bepaalde uitzonderingen onmogelijk. Door de introductie van het communautaire uitputtingsprincipe wordt het mogelijk om de verdere verspreiding van producten met een beroep op het intellectuele eigendomsrecht aan de buitengrenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) c.q. van de Gemeenschap⁷ tegen te houden. Achtereenvolgens zullen het merkrecht en het auteursrecht en de aan haar naburige rechten worden besproken. Daarbij wordt nog kort aandacht besteed aan een bijzonder

gevolg van de samenloop van het auteurs- en merkenrecht.

Het merkenrecht

Tot de wetswijziging van 1 januari 1996 beperkte het in de BMW geregelde geval van uitputting zich tot 'die waren waarvan de toestand niet was gewijzigd'. Artikel 13A lid 3 BMW bepaalde:

'Het uitsluitende recht op het merk omvat echter niet 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.'

In het nieuwe artikel 13 lid 8 BMW is de werking van het uitputtingsbeginsel echter beperkt door het opnemen van een territoriale begrenzing en doordat men zich ook tegen verdere verspreiding kan verzetten wegens 'gegronde redenen'. Letterlijk luidt het nieuwe artikel 13A lid 8 als volgt:

'Het uitsluitende recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.'

Ten behoeve van een goed begrip van deze bepaling (en de breuk met het verleden) komen achtereenvolgens drie vragen aan de orde.

- Tegen welk gebruik kan men zich niet meer verzetten wanneer het merkrecht is uitgeput?
- Wanneer is sprake van een wijziging van de toestand van de waren en/of van gegronde redenen?
- In welk territorium moeten de waren in het verkeer zijn gebracht wil de merkhouder zich niet meer kunnen verzetten?

Welk recht is precies uitgeput?

Het betreft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk 'voor waren'. En eigenlijk moet men zeggen tegen het gebruik voor *die* waren. Want wanneer de toestand van de waren zodanig is gewijzigd dat er eigenlijk sprake is van andere waren⁸, is er ook sprake van zogenaamd 'ander gebruik'. Deze constatering: de afbakening tussen 'gebruik voor de waren' en 'ander gebruik', is niet van belang ontbloot. Het betreft een onderscheid

vervolg noten p. 79

8 Dit werd uitdrukkelijk overwogen (r.o. 18) in het Valeo-arrest (BenGH 6.11.1992, NJ 1993, 454; AA 1994, 36).

9 BenGH 2.2.1983, BIE 1984, nr. 4, p. 18, NJ 1983, 450 'Superox'.

10 Belangrijke beslissingen met betrekking tot de afbakening tussen gebruik voor waren en ander gebruik: Jacobs (29.6.1982, NJ 1982, 624 m.nt. LWH, BIE 1982, 227), Superox (zie voetnoot 9), Tanderil (9.7.1984, NJ 1985, 101 m.nt. LWH, BIE 1985, 59), Omnisport (7.11.1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH, BIE 1989, 181 m.nt. vNH.), het Valeo-arrest (zie voetnoot 8), Mercedes/Haze (BenGH 20.12.1993, NJ 1994, 638 en RvdW 1994, 10), Shell/Walhout (BenGH 20.12.1993, RvdW 1994, 9C). Zeer informatief is ook het artikel van Ch. Gielen over dit onderwerp: 'Welk gebruik is elk gebruik?', IER 1994, p. 129.

11 Beroemde voorbeelden betreffen de gereviseerde autokoppeling van Valeo (zie voetnoot 8) en de parfumverpakkingen van Armani (Pres. Rb. Amsterdam, 12.11.1987, IER 1988, p. 13; BIE 1988, nr. 11, p. 258) en Chanel (Hof Amsterdam, 9.2.1989, IER 1989, p. 38). Waar het bij Valeo nog ging om daadwerkelijk gewijzigde waar, ging het bij de parfums slechts om een wijziging van de verpakking bestaande uit het verwijderen van het bekende cellofaan en het wegmaken van de codenummers die herleiding van de (beoogd) exclusief gedistribueerde parfumerieproducten tot de bron mogelijk maakten.

12 Wat met betrekking tot de aanduiding 'psychische toestand' van de waren nogal ongelukkig is. De waren hebben immers geen psyche, zodat bijgevolg ook een wijziging in een daarop betrekking hebbende toestand stellig niet het geval kan zijn. Wel lijkt het juist om bij de eigenschappen van de waar niet slechts de materiële, maar ook de immateriële kwaliteiten te onderscheiden.

dat zowel in de 'oude' als in de nieuwe BMW van grote betekenis is voor de bevoegdheden van de merkhouder. Bij 'ander gebruik', dat wil zeggen bij gebruik voor andere waren (of diensten) dan die waarvoor het merk is ingeschreven (of soortgelijke waren of diensten), of ander gebruik dan gebruik voor waren, kan de merkhouder het gebruik van het merk namelijk niet zonder meer verbieden (vgl. artikel 13A, lid 1, sub c en sub d). De wet stelt in dat geval, anders dan bij een verbod voor gebruik van de waren, aanvullende eisen met betrekking tot de bekendheid van het merk en de aanwezigheid van een gevaar voor schade. Het onderscheid is voorts van belang, omdat het recht om zich tegen dit 'andere gebruik' te verzetten niet wordt beroerd door het uitputtingsbeginsel.⁹ De afbakening tussen 'elk gebruik' en 'ander gebruik' is aanleiding geweest voor een overvloedige stroom rechtspraak.¹⁰

De wet noemt sinds 1 januari 1996 een aantal voorbeelden (artikel 13A, lid 2) van handelingen die met name vallen onder het gebruik, zoals het aanbrenge van het merkteken op de waren, het verhandelen en in voorraad hebben van de waren en het gebruik van het merk in de reclame.

Wijziging toestand van de waren en gegronde redenen

Centraal staat de vraag wanneer de toestand van de waren zodanig is gewijzigd dat de merkhouder zich tegen het merkgebruik kan verzetten.¹¹ In literatuur en rechtspraak wordt hierbij verwezen naar de toelichting op artikel 13A, lid 3, waarin wordt opgemerkt dat een wijziging in de toestand van de waren 'aan de goede faam van dat merk afbreuk zou kunnen doen'. Er worden dan twee functies van het merk onderkend die in het gedrang zouden kunnen komen. Het betreft de goodwill of aantrekkingskracht van het merk en de kwaliteits- of garantiefunctie van het merk. In het belangrijke Valeo-arrest bepaalde het Benelux Gerechtshof dat de wijziging van de waren op grond waarvan de merkhouder zich tegen verdere verhandeling hiervan kan verzetten *niet uitsluitend een verslechtering* van de toestand van die waren behoeft in te houden. Het Benelux Gerechtshof onderkende in het Valeo-arrest voorts de mogelijkheid dat uit de wijziging van de toestand van de waren ook een andere schade kan voortvloeien, dan de aantasting van de garantiefunctie van het merk (ro. 33 en 34).¹² Recentelijk heeft nog een nieuw aspect met betrekking tot de wijziging van de toestand van de waar het tot een prejudiciële vraag bij het Hof van Justitie van de EG gebracht. Met deze door de Hoge Raad gestelde vraag zou tevens een antwoord kunnen worden gevonden op de vraag wat de gegronde redenen in het nieuwe artikel 13, lid 8, precies betekenen.

De Hoge Raad vroeg namelijk in het arrest Dior/Evora¹³ aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: 'Kan "van gegronde rede-

nen" in de zin van artikel 7 lid 2 van de richtlijn worden gesproken, indien door de wijze waarop de wederkoper reclame maakt voor de waren "de psychische toestand" van die waren, te weten de allure, het prestigieuze imago, de luxueuze uitstraling van de waren als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame – worden gewijzigd of verslechterd?' Deze 'gegronde redenen' zijn uiteraard dezelfde die zijn opgenomen in artikel 13A, lid 8.

Universele of communautaire uitputting

Tot de wetwijziging van 1 januari 1996 was in de Benelux Merkenwet geen territorium opgenomen. In de rechtspraak en literatuur is doorgaans aangenomen dat het uitputtingsbeginsel een mondiale werking heeft.¹⁴

Niettegenstaande het feit dat mondiale uitputting reeds communautaire uitputting omvat, is het beginsel van communautaire uitputting 'ter bevordering van de totstandkoming van de interne markt' in artikel 7 van de Merkenrichtlijn opgenomen.¹⁵ Het voorschrijven van het beginsel van communautaire uitputting zou inderdaad een instrument ter bevordering van de totstandkoming van de interne markt kunnen zijn, wanneer het beginsel van mondiale uitputting niet ook in (alle) andere lidstaten van de EER zou worden aangehangen. Dit blijkt echter niet het geval.¹⁶ De meeste lidstaten hanteren reeds het principe van mondiale uitputting. Aldus kan niet worden volgehouden dat introductie van het beginsel van communautaire uitputting de beoogde totstandkoming van een interne markt bevordert. Wel staat vast dat de werking van het beginsel van communautaire uitputting leidt tot het opwerpen van een handelsbarrière aan de buitengrenzen van de Europese Gemeenschap.¹⁷

Implementatie artikel 7 Merkenrichtlijn

Aangezien het ergens in de wereld in het verkeer brengen van het product van merkrecht reeds uitput en derhalve geen belemmering meer vormt voor de vrije circulatie van dit product binnen de EER, kan men zich met recht afvragen of artikel 7, lid 1, Richtlijn, waarin dit beginsel is vastgelegd, niet de ruimte biedt om het universele uitputtingsbeginsel te handhaven. Artikel 7, lid 1, luidt:

'Het aan het merk voorbehouden 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.'

'In de Gemeenschap' betekent immers ook 'in de wereld'. Het meerdere omvat met andere woorden ook het mindere en waarom zouden de lidstaten bij

Tot de immateriële eigenschappen behoren stellig de uitstraling en (zo daar al een onderscheid valt te maken) de kwaliteitsuggestie. Men zou kunnen spreken van tastbare en niet-tastbare eigenschappen die gezamenlijk de toestand van de waar definiëren.

13 Zie voetnoot 5.

14 Mondiale uitputting werd met name aangenomen naar aanleiding van de 'gemeenschappelijke toelichting' op artikel 13A, lid 3. Het betrof de formulering in de toelichting dat het recht zou zijn uitgeput met betrekking tot 'gebruik van het merk ... voor waren ... die door de merkhouder ... binnen het Beneluxgebied of daarbuiten in het verkeer zijn gebracht ...'. De aanvaarding van het universele uitputtingsprincipe in het merkenrecht is in de jurisprudentie voor het eerst terug te vinden in het arrest van de Hoge Raad Grundig I uit 1956 (HR 14.12.1956, NJ 1962, 242). Zie voor een uitvoeriger analyse van het universele uitputtingsprincipe in de rechtspraak het artikel van M.V. Wellink-Volmer, 'Mondiale of communautaire uitputting van het merkrecht', IER nr. 1, 1996, p. 5 t/m 14). Bekende rechterlijke uitspraken waarin het beginsel van mondiale uitputting expliciet werd toegepast zijn bijvoorbeeld de Armani-zaak, waarbij eau de toilette uit Jordanië werd geïmporteerd (zie voetnoot 11) en de Nivea-shampoo (Rb. Haarlem, 28.9.1990, BIE 1991/12, nr. 98), die door een plaatselijke dochter van merkhouder Beiersdorf in Mexico op de markt was gebracht.

15 De eerste richtlijn betreffende aanpassing van het merkrecht der lidstaten, 89/104, 21.12.1988, Pb. 1.2.1989, 4401.

vervolg noten p.79

16 Zie mr. Wellink-Volmer, voetnoot 14.

17 Zie voor een kritische kanttekening E.J. Arkenbout 'Handelsnaam en Merken', p. 148 en de verwijzing naar F.K. Beier aldaar.

vervolg op p.81

de implementatie van deze bepaling niet vrij zijn om het meerdere (mondiale uitputting) in plaats van het mindere (communautaire uitputting) tot uitgangspunt in de nationale wet te kiezen.¹⁸

Deze vaststelling met betrekking tot de verschillende implementatiemogelijkheden is van belang in verband met de verplichting van de nationale overheden tot implementatie van de Richtlijn voor 31 december 1992 en de aansprakelijkheid van de overheid voor eventuele schade wanneer de richtlijn voordien niet heeft geïmplementeerd.

Recente rechtspraak en richtlijnconforme interpretatie

Met deze wetenschap in het achterhoofd is het aardig om twee tamelijk recente uitspraken waarbij de vraag naar wel/geen communautaire uitputting een cruciale rol speelde, nader te beschouwen. De eerste kwestie betreft *Novell vs. America Direct*.¹⁹ Softwareproducent Novell trachtte parallelimport naar Nederland te voorkomen door haar in Amerika in het verkeer gebrachte software. Het beroep van Novell op het merkrecht faalde. Nadat de President (anders dan de hierboven aangehaalde mr. Wellink) overwoog dat artikel 7 van de Merkenrichtlijn uitdrukkelijk communautaire uitputting voorschreef en mondiale uitputting verwierp, oordeelde de President dat de Merkenrichtlijn geen rechtstreekse werking heeft en zich slechts tot de lidstaten richt zonder verplichtingen aan burgers op te leggen. De President oordeelde dat hoezeer op de rechter na het verstrijken van de implementatietermijn ook de verplichting rust om de nationale wet zo veel mogelijk richtlijnconform uit te leggen, het de rechter niet vrijstaat die wet *terzijde* te stellen op de enkele grond dat zij nog niet aan de richtlijn is aangepast. Dat laatste zou vereist zijn omdat het uitputtingsregime in de merkenrichtlijn haaks staat op het tot dusverre geldende recht.

Of dit zo is, is nog maar de vraag. De wet noemt immers geen territoir en de rechtspraak die uitgaat van mondiale uitputting, baseert zich op de toelichting van de wet waar wordt gesproken van het in het verkeer brengen in de Benelux, of daarbuiten. Dit 'daarbuiten' zou heel wel de EER kunnen zijn. Hiervoor behoefde in ieder geval de wet niet *terzijde* te worden gesteld.²⁰

De tweede uitspraak waarin de scheidslijn wel/geen communautaire uitputting scherp naar voren komt, betreft *Polo/Ralph Lauren vs. America Today*.²¹ Ook in dit geval deed de merkhouder tevergeefs een beroep op richtlijnconforme interpretatie van de Benelux Merkenwet. Slechts twee maanden voor de inwerkingtreding van het communautaire uitputtingsprincipe oordeelde de President van de Rechtbank Amsterdam dat de op de rechter rustende verplichting om de BMW-richtlijn conform uit te leggen niet zo ver gaat dat daardoor aan de parallelimporteur America Today de verplichting wordt

opgelegd zich te onthouden van handelingen die ingevolge de toenmalige BMW waren toegestaan. De rechter baseerde deze terughoudendheid op het feit dat het niet ging om een verordening, maar om een richtlijn, waarbij aan 'particulieren' geen verplichtingen kunnen worden opgelegd.

De hiervoor beschreven uitspraken illustreren het spectaculaire gevolg van de inwerkingtreding per 1 januari 1996 van artikel 13, lid 8, BMW. Van de ene dag op de andere kan de merkhouder met een beroep op zijn merkrecht im- en export aan de buitengrens van de EER controleren. De hiervoor omschreven doelstelling en implementatieruimte van artikel 7, lid 1, Richtlijn illustreren echter dat wanneer de wetgever niet expliciet had gekozen voor het opnemen van het territorium van de EER in de wet, het universele uitputtingsprincipe waarschijnlijk gewoon gehandhaafd had kunnen blijven.

Auteursrecht en naburige rechten

Evenals in het merkenrecht heeft in het auteursrecht en bij de naburige rechten het beginsel van de communautaire uitputting zijn intrede gedaan. In het auteursrecht is die introductie minder spectaculair dan in het merkenrecht, omdat zij voorshands beperkt blijft tot de toepassing bij computerprogramma's (artikel 45h Auteurswet). De introductie in de Auteurswet houdt verband met de implementatie van de Softwarerichtlijn.²² De wijziging in de WNR is het gevolg van de implementatie van de Leen- en Verhuurrichtlijn.²³

Auteursrecht

In de Auteurswet is het uitputtingsbeginsel niet expliciet vastgelegd. Het beginsel werd in de literatuur en rechtspraak erkend en nader afgebakend.

Anders dan bij het merkrecht, staat bij de vraag welk recht is uitgeput niet 'het gebruik van het merk of werk' centraal, maar het recht op het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Het uitputtingsbeginsel in het auteursrecht functioneert aldus, dat wanneer een werk is verveelvoudigd (bijvoorbeeld een exemplaar van een boek) dit werk (dit exemplaar) openbaar kan worden gemaakt door het voor het eerst in het verkeer brengen van het exemplaar.²⁴ Is het exemplaar eenmaal met toestemming en derhalve rechtmatig in het verkeer gebracht, dan is het auteursrecht met betrekking tot verdere verspreiding van dat exemplaar uitgeput. Blijkens het arrest *Stemra/Free Record Shop*²⁵ is de openbaarmaking voltooid, zodra het exemplaar door het afzetkanaal is geleverd en derhalve niet eerst wanneer het exemplaar het desbetreffende afzetkanaal (i.c. de detailhandel van de Free Record Shop) weer heeft verlaten.

Met betrekking tot het territorium wordt er in het auteursrecht in beginsel van uitgegaan dat de uitputting universeel werkt. Bekende uitspraken die

18 M.V. Wellink-Volmer concludeert in eerder genoemd artikel (zie voetnoot 14) dat de lidstaten deze vrijheid inderdaad hebben. Zij baseert haar mening op de vaststelling dat de Commissie met artikel 7 een minimumvoorschrift heeft willen geven. Deze conclusie is met name gebaseerd op het door de Commissie in 1984 gepubliceerde commentaar bij het geamendeerde voorstel voor een gemeenschapsmerk en op de aan de bepalingen van de Richtlijn voorafgaande algemene overwegingen. Hieruit blijkt dat de doelstelling van de richtlijn zich niet op algehele harmonisatie van het merkenrecht richt, maar op het wegnemen van marktinterne handelsbelemmeringen.

19 Pres. Rb. 7.7.1995, KG 95/591, IER 1995, p. 172.

20 Zie voor een vergelijkbare kritische opmerking Christoph R.A. Swaak.

21 Pres. Rb. Amsterdam 26.10.1995, IER nr. 1, 1996, p. 31/32.

22 Zie voetnoot 4.

23 Richtlijn betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, 19.11.1992, Pb. L 346/61.

24 Zie J.H. Spoor, Uitputting van intellectuele eigendomsrechten, met name in het Auteursrecht (IER, bundel 1988/89, p. 61).

25 HR 20.11.1987, NJ 1988, 280 m.n. LWH; RvdW 1987, 221; Informatierecht AMI 1988/1, p. 15, m.nt. HCJ.

26 Hof Amsterdam, 12.3.1982, BIE 1984, p. 99.

27 Zie voetnoot 14.

28 Spoor/Verkade, t.a.p. nr. 119.

29 Zie voetnoot 19.

30 IER 1995, Afl. 5, p. 174.

31 Hof 's-Gravenhage 1.6.1995, IER 1995, nr. 5, p. 169.

dit uitgangspunt bevestigen betreffen de hiervoor reeds genoemde zaken Deleal²⁶ en Nivea²⁷, waarbij naast een beroep op het merkenrecht ook (tevergeefs) een beroep op het auteursrecht (de vormgeving en de verpakking) werd gedaan om parallelimport van de waren te voorkomen.

Het universele uitputtingsprincipe geldt in het auteursrecht niet absoluut. Er bestaan uitzonderingen, waarbij bovendien een onderscheid moet worden gemaakt tussen de werking van het beginsel binnen en buiten het gebied van de Europese Gemeenschap.²⁸

Via de implementatie van de Softwarerichtlijn zou nu in de Auteurswet (zij het uitsluitend voor computerprogramma's) het beginsel van communautaire uitputting zijn opgenomen. Gelet op de zo even vermelde hoofdregel van universele uitputting zou de introductie van dit communautaire beginsel net als bij het merkenrecht niet zozeer het vrije verkeer van goederen binnen de EER bevorderen, als wel een handelsbarrière aan de buitengrenzen van de EER opwerpen.

Dat dit inderdaad het geval is, werd vastgesteld in de eveneens reeds hiervoor genoemde zaak Novell/America Direct²⁹, waar een beroep op het merkrecht faalde vanwege de op dat moment (7 juli 1995) nog niet geïmplementeerde merkenrichtlijn, maar het beroep op het nog niet uitgeputte auteursrecht slaagde, onder verwijzing van de President naar de implementatie van artikel 4, sub c, van de Richtlijn, waar wordt bepaald:

'De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.'

Hoewel in het implementatieartikel 45h Auteurswet de EER als territoriale beperking niet wordt genoemd, rechtvaardigt de President zijn richtlijnconforme interpretatie met de vaststelling dat de Auteurswet deze ruimte biedt aangezien bij de totstandkoming van het artikel in de parlementaire discussie met geen woord over de territoriale afbakening was gerept, behoudens de opmerking in de Memorie van Toelichting dat 'ten aanzien van andere distributiehandelings (dan verhuur) het uitsluitende recht is uitgeput door de eerste verkoop in de EER door de rechthebbende of met diens toestemming'.

Nog afgezien van de vraag of de Softwarerichtlijn gelijk de merkenrichtlijn niet ook mondiale uitputting zou toelaten (gelet op de beweerde ratio), roept de uitspraak de vraag op waarom richtlijnconforme interpretatie bij de Auteurswet wel en bij de Merkenwet niet zou kunnen, vanwege de ruimte die de wet hiervoor zou laten. In beide wetten was

immers geen territorium genoemd en berustte de aanvaarding van het universele principe op de toepasselijke jurisprudentie. Zie voor verdere vraag- en uitroepstekens bij deze uitspraak S. de Wit in zijn noot.³⁰

Het gevolg van de aanvaarding van het principe is (evenals bij de gewijzigde Merkenwet) ingrijpend. Softwareproducent Novell kon de door hem in de VS in het verkeer gebrachte softwareproducten tegenhouden aan de grens van de EER.

Naburige rechten

Door de recente wijziging van de WNR komt deze bevoegdheid nu ook toe aan de naburig rechthebbende uitvoerende kunstenaar (artikel 2, lid 2), de fonogrammenproducent (artikel 6, lid 2) en de filmproducent (artikel 7a, lid 2).

Ook deze wetwijziging vormt een markante breuk met het nog maar recente verleden. De Wet Naburige Rechten is immers van 19 maart 1993 (in werking getreden op 1 juli 1993). Hoewel de wet derhalve tot stand is gekomen na de vaststelling van de Richtlijn betreffende het leen- en verhuurrecht (19 november 1992), oordeelde het Haagse Gerechtshof in de zaak Pink Floyd³¹ op 1 juni 1995 dat de naburige rechten van Pink Floyd waren uitgeput door het in het verkeer brengen van de cd's in de Verenigde Staten. Het Hof baseerde dit oordeel op het feit dat in het toenmalige artikel 6, lid 2, WNR geen territorium was genoemd, en uit de totstandkomingsgeschiedenis van het artikel niet blijkt dat de wetgever een territoriale beperking op het uitputtingsbeginsel beoogde aan te brengen. Ook hier gold dat de rechter een richtlijnconforme interpretatie (van in casu artikel 9, lid 2, van de Richtlijn) tot een contra legem resultaat zou leiden, gelijk dit het geval zou zijn bij een op de aanstaande wetwijziging anticiperende uitleg zoals die ook bij het merkenrecht in de tweede helft van 1995 nog niet rechtens juist werd geacht (vgl. hiervoor Novell en Polo/Ralph Lauren).

Samenloop merken- en auteursrecht en artikel 30 en 36 EG-Verdrag

De Hoge Raad heeft zich ook over de communautaire uitputtingsvraag moeten buigen in het reeds genoemde arrest Dior/Evora. Discountdrosgerij 'Het Kruidvat' maakte in haar folder reclame voor Dior-producten door middel van een afbeelding van de verpakking en het flesje van de parfums, hetgeen niet ongebruikelijk is in deze branche. De Dior-producten worden in Nederland normaal gezien via selectieve distributie in de duurdere parfums winkels verkocht. Kruidvat had echter de parfums via parallelimport kunnen verkrijgen en bracht ze goedkoper in de verkoop. Dior probeerde nu met een beroep op haar merkrecht op de namen Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune en Svelte en haar auteursrecht op

de beeldmerken en op de verpakkingen de reclame voor haar producten te verhinderen.

Deze kwestie gaf de Hoge Raad aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het Benelux Gerechtshof en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Naast de hiervoor vermelde vragen met betrekking tot de wijziging van de waar en het gebruik van het merk in de reclame, stelde de Hoge Raad ook nog eens de zeer interessante vraag of het beginsel van het vrije verkeer van goederen (de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag) zich ertegen verzet, 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 op 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. De

Hoge Raad voegt hier dan de vraag aan toe of het antwoord op deze vraag ook geldt 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 rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden toegebracht.

Deze vraag is zeer principieel en het antwoord zou wel eens een nieuwe mijlpaal kunnen betekenen bij de bepaling van de krachtsverhouding tussen de intellectuele eigendomsrechten en de bepalingen van artikel 30 en 36 EG-Verdrag.

Sinds het Keck-arrest bestaat hier onduidelijkheid over en de sindsdien gewezen arresten maken het beeld niet helderder.

Sociaal beleid

III Rechtspraak

Collisie van communautaire en internationale coördinatie van sociale zekerheid

Mr. I. van der Steen

1 Pb. EG nr. L 149 van 5.7.1971, p. 2, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3096/95 van de Raad van 22.12.1995, Pb. EG nr. L 335 van 30.12.1995, p. 10.

2 Volgens art. 46 van deze verordening betaalt ieder land ten minste een uitkering naar verhouding van de daar vervulde verzekerings-tijdvakken. Eerst wordt berekend wat het uitkeringsbedrag zou zijn geweest als de werknemer zijn gehele loopbaan in het desbetreffende land had gewerkt; van dit theoretische uitkeringsbedrag wordt echter slechts een deel uitbetaald. Daartoe wordt het theoretisch bedrag vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door de verzekerings-tijdvakken in het desbetreffende land, en de noemer door alle verzekerings-tijdvakken in alle lidstaten tezamen.

Het is mogelijk dat de berekening van een sociale-zekerheidsuitkering die wordt berekend aan de hand van de Europese coördinatievoorschriften van Verordening (EEG) nr. 1408/71¹, minder gunstig uitpakt dan op grond van nog bestaande bilaterale verdragen tussen de lidstaten. De vraag naar de voorrang tussen beide instrumenten werd in de literatuur verschillend beantwoord. Het Hof heeft nu duidelijkheid gebracht.

Hof 9 november 1995, zaak C-475/93 (J.L. Thévenon tegen Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz) Weekoverzicht Hof nr. 30/95, p. 12.

Thévenon, een Franse werknemer, had van 1964 tot 1977 in Frankrijk gewerkt. Vervolgens ging hij in Duitsland werken, waar hij in 1992 arbeidsongeschikt werd en een uitkering aanvraag bij de Landesversicherungsanstalt. Bij de berekening van deze uitkering nam de Landesversicherungsanstalt alleen maar de Duitse verzekerings-tijdvakken in aanmerking, volgens het *pro rata temporis*-stelsel van artikel 46 Verordening (EEG) nr. 1408/71.² Thévenon was het hiermee niet eens en stelde dat zijn uitkering moest worden berekend volgens het Duits-Franse verdrag inzake sociale zekerheid, dat nooit was

opgezegd. Volgens dat verdrag, gebaseerd op het *pension unique*-beginsel, moet het land waar een werknemer verzekerd is op het moment waarop de arbeidsongeschiktheid intreedt, de volledige uitkering betalen, en daarbij de verzekerings-tijdvakken die zijn vervuld in het andere land aanmerken als waren zij vervuld onder het eigen stelsel. Deze berekening was dus gunstiger voor Thévenon. De Landesversicherungsanstalt wees zijn verzoek echter af, omdat volgens artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 deze verordening in de plaats was getreden van het Duits-Franse sociale-zekerheidsverdrag. Volgens deze bepaling treedt de verordening, behoudens uitdrukkelijk genoemde uitzonderingen, zowel wat de personele als de materiële werkings-sfeer betreft, onder meer in de plaats van elk verdrag inzake sociale zekerheid dat uitsluitend voor twee of meer lidstaten verbindend is.

Arrest Rönfeldt

In de daaropvolgende procedure baseerde Thévenon zijn stelling op het eerdere arrest Rönfeldt³ van het Hof van Justitie. Volgens dit arrest staan de artikelen 48-51 EG-Verdrag in de weg aan het verlies van sociale-zekerheidsvoordelen dat voor een werknemer zou voortvloeien uit het feit dat tussen twee of meer lidstaten geldende en in hun nationale recht opgenomen verdragen hun toepasselijkheid hebben verloren door de inwerkingtreding van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

Thévenon meende nu dat deze uitspraak ook in zijn situatie van toepassing was. Het Hof verwerpt dit en wijst erop dat de situatie van Rönfeldt feitelijk en rechtens afweek van die van Thévenon. Bij Rön-

vervolg op p. 83