CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS

van 19 november 1998 *

1. Mag een parallelimporteur op grond van het gemeenschapsrecht het merk gebruiken dat de merkhouder in het land van invoer voor identieke goederen gebruikt, zelfs indien dit merk verschilt van het merk waaronder de merkhouder de betrokken goederen in het land van uitvoer op de markt heeft gebracht? Dit is, kort gezegd, de door het Sø-og Handelsret (Denemarken) gestelde vraag.

De feiten en het hoofdgeding

2. De Upjohn-groep brengt het antibioticum clindamycine in verschillende vormen in heel de Gemeenschap op de markt. De naam „Dalacin C" wordt gebruikt in alle lidstaten behalve in Denemarken, Duitsland en Spanje, waar „Dalacin" en in Frankrijk waar „Dalacine" wordt gebruikt. Paranova A/S, een Deense vennootschap behorend tot de Paranova-groep, kocht in Frankrijk en Griekenland clindamycineproducten (capsules en vloeistof voor injectie) en verkocht deze, na ompakking, onder de naam Dalacin in Denemarken, waar Upjohn SA Denmark, een Deens filiaal van een Belgische dochtermaatschappij van Upjohn [1], deze op de markt bracht onder het merk Dalacin.

3. De vordering in kort geding van Upjohn dat Paranova werd verboden producten in Denemarken als Dalacin op de markt te brengen, wees het Fogedret te Ballerup af. Deze beschikking werd in hoger beroep vernietigd door het Østre Landsret. In de procedure ter bekrachtiging van het verbod, heeft het Sø-og Handelsret het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld.

„1) Staan artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en/of de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag eraan in de weg, dat een merkhouder zich met een beroep op de ingevolge het toepasselijke nationale merkenrecht hem toekomende rechten uit het merk ertegen verzet, dat een derde een geneesmiddel inkoopt in een lidstaat, dit ompakt in zijn eigen verpakking, waarop hij een aan de merkhouder toebehorend merk X aanbrengt, en dit in een andere lidstaat

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — Na de aanvang van de procedure heeft „Upjohn SA" haar naam veranderd in „Pharmacia & Upjohn SA".

op de markt brengt, wanneer dit geneesmiddel door de merkhouder of met diens toestemming in de lidstaat van inkoop op de markt is gebracht onder merk Y, en een identiek geneesmiddel door de merkhouder of met diens toestemming in die andere lidstaat op de markt wordt gebracht onder merk X?

2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang, of het gebruik van verschillende merken door de merkhouder in het land waar de importeur het geneesmiddel inkoopt, respectievelijk het land waar hij het verkoopt, is ingegeven door subjectieve omstandigheden van de merkhouder? Zo ja, moet dan de importeur bewijzen, dat het doel van het gebruik van verschillende merken een kunstmatige afscherming van de markten is of was, zie in dit verband arrest Hof van 10 oktober 1978 (Centrafarm BV/American Home Products in zaak 3/78)?

3) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang, of het gebruik van verschillende merken door de merkhouder in het land waar de importeur het geneesmiddel inkoopt, respectievelijk het land waar hij het verkoopt, is ingegeven door objectieve omstandigheden waarop de merkhouder geen invloed heeft, bijvoorbeeld specifieke eisen van nationale autoriteiten in de gezondheidszorg of rechten van derden?"

4. Upjohn, Paranova, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie hebben schriftelijke en mondelinge opmerkingen ingediend.

Het gemeenschapsrecht

5. In zijn vragen verwijst de nationale rechter naar artikel 7 van de merkenrichtlijn [2] en/of naar de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag.

6. Krachtens artikel 30 van het Verdrag zijn kwantitatieve invoerbeperkingen alsmede alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden. Volgens de eerste zin van artikel 36 van het Verdrag vormt artikel 30 geen beletsel voor verboden of beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Vervolgens stelt de tweede zin van dit artikel, dat deze verboden of beperkingen geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten mogen vormen.

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

7. Het is duidelijk dat, als een merkhouder zijn merk mag gebruiken om zich te verzetten tegen de invoer en verhandeling van waren die zich rechtmatig op de markt van een andere lidstaat bevinden, dit een kwantitatieve beperking of een maatregel van gelijke werking is in de zin van artikel 30. Ervan uitgaande dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen van toepassing zijn, moet dus worden onderzocht of deze handeling gerechtvaardigd is uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

8. In een aantal vroege arresten betreffende de toepassing van artikel 36 op industriële en commerciële eigendomsrechten heeft het Hof het zogeheten uitputtingsbeginsel ontwikkeld, volgens hetwelk de houder van een dergelijk recht (met inbegrip van een merk) zich niet daarop kan beroepen om zich te verzetten tegen de invoer en het in het verkeer brengen van goederen die met zijn toestemming in een andere lidstaat op de markt zijn gebracht. [3]

9. Dit beginsel is neergelegd in artikel 7 van de richtlijn, dat bepaalt:

„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."

10. Paranova, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie hebben in hun opmerkingen de vraag behandeld, of de richtlijn dan wel het Verdrag van toepassing is op het onderhavige geval dat betrekking heeft op waren die onder drie verschillende, maar sterk overeenstemmende merken in de handel zijn gebracht.

11. Paranova stelt, dat artikel 7, lid 1 van de richtlijn van toepassing is wanneer een merkhouder in verschillende lidstaten voor geneesmiddelen met eenzelfde therapeutische werking gebruikt maakt van meerdere merken die enkel een gering spellingverschil vertonen. Zij voert aan, dat een ruime uitlegging van artikel 7 in overeenstemming is met het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen en de werking van de interne markt, die beide ten grondslag liggen aan de richtlijn. [4] Haars inziens moet het onderhavige geval derhalve worden opgelost aan de hand van artikel 7, lid 1 en is de vroegere rechtspraak van het Hof inzake de verdragsbepalingen irrelevant.

3 — Zie arresten aangehaald in punt 22.

4 — Zie eerste en derde overweging van de considerans.

12. De Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zijn allen van mening, dat de oplossing dezelfde moet zijn, ongeacht of het onderhavige geval aan het Verdrag dan wel aan artikel 7 van de richtlijn wordt getoetst.

13. De Nederlandse regering betoogt dat, zoals het Hof in het arrest Loendersloot [5] heeft geoordeeld, het aan de verwijzende rechter staat om te bepalen, of de vragen moeten worden beslecht op basis van artikel 7 van de merkenrichtlijn, dan wel van artikel 36 van het Verdrag.

14. Het Verenigd Koninkrijk stelt, dat ook indien in casu wordt geoordeeld dat de merkhouder zijn rechten heeft uitgeput in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, hij misschien een grond kan ontlenen aan artikel 7, lid 2, om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten: in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. [6] heeft het Hof geoordeeld, dat de omvang van het recht van de merkhouder krachtens artikel 7, lid 2, moest worden bepaald op basis van de in het kader van artikel 36 door het Hof geformuleerde rechtspraak.

15. Hoewel de Commissie erkent dat de vraag weinig praktisch belang heeft omdat de oplossing toch dezelfde zal zijn, voert zij aan dat de zaak eerder in het kader van het Verdrag dan in dat van de richtlijn moet worden beoordeeld: haars inziens is artikel 7 enkel van toepassing wanneer de waren onder eenzelfde merk in de handel worden gebracht, hoewel twijfel mogelijk is.

16. Deze opvatting is misschien onnodig eng. Mijns inziens bevatten de opmerkingen die de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting heeft gemaakt een grond van waarheid. Het Verenigd Koninkrijk heeft aangevoerd, dat de term „merk" niet noodzakelijk in een enge taalkundige betekenis is gebruikt in alle bepalingen van de richtlijn, en het verwijst hiervoor bij wijze van voorbeeld naar artikel 10, lid 2, sub a, dat voor bepaalde doeleinden (gevolgen van het niet gebruiken van een merk door de houder) „gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk (...) wordt gewijzigd" gelijkstelt aan het gebruik van het merk zelf. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer algemeen gesteld, dat er in beginsel geen goede reden bestaat om op zijn minst de sterk overeenstemmende merken van de werkingssfeer van artikel 7 uit te sluiten: anders zou deze bepaling immers worden beperkt op een wijze waarop andere bepalingen van de richtlijn, bijvoorbeeld over verwarring (artikel 5, lid 1, sub b), niet zijn beperkt.

17. Het is duidelijk, dat het antwoord op de gestelde vragen hoe dan ook hetzelfde zal zijn, of er nu wordt getoetst aan de verdragsbepalingen dan wel aan artikel 7.

5 — Arrest van 11 november 1997 (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 18).

6 — Arrest van 11 juli 1996 (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457).

Natuurlijk moet een zaak die duidelijk onder artikel 7 valt, enkel aan de richtlijn worden getoetst. [7] Mijns inziens is er evenwel geen reden om aan te nemen dat de door het Hof ontwikkelde beginselen in de rechtspraak betreffende de artikelen 30 en 36 op dit punt door de richtlijn zijn aangetast: het Hof heeft integendeel herhaaldelijk bevestigd, dat artikel 36 van het Verdrag en artikel 7 van de richtlijn op identieke wijze moeten worden uitgelegd. [8] Deze stelling wordt voorts bevestigd door het feit, dat de laatste keer dat het Hof deze beginselen heeft uiteengezet, te weten in drie verschillende arresten met uitspraak op dezelfde dag in zaken die nauw verwante vragen betroffen, het Hof tot een identiek resultaat is gekomen op grond van eenzelfde redenering in één zaak op basis van artikel 7, uitgelegd met inachtneming van artikel 36 [9], en in de twee andere zaken, waarbij de richtlijn niet in geding was, op basis van artikel 36. [10] In casu volstaat eenzelfde antwoord op basis van beide bepalingen.

De rechtspraak van het Hof

18. In deze zaak voor het Hof gaat het om de omvang van de rechten van een merkhouder wanneer een parallelimporteur het merk aanbrengt dat door de houder in het land van invoer wordt gebruikt, maar dat verschilt van het door de houder in het land van uitvoer gebruikte merk. Het Hof heeft dit vraagstuk onderzocht in het arrest Centrafarm. [11] Hierin heeft het Hof geoordeeld, dat hoewel de merkhouder prima facie zich ertegen mocht verzetten dat de ingevoerde waar op de markt wordt gebracht, in omstandigheden waarin de merkhouder voor eenzelfde product verschillende merken bezigt om de markten kunstmatig op te splitsen, het verzet van de merkhouder tegen het optreden van de importeur een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten als bedoeld in artikel 36 zou opleveren. [12]

19. Volgens Upjohn werd de beslissing om aan haar producten verschillende namen te geven niet genomen om parallelimporten te voorkomen en dus om de markten op te splitsen, maar omdat een conflict met een ander merk haar initieel plan om voor het product in de gehele Gemeenschap dezelfde naam te gebruiken, onuitvoerbaar maakte. Derhalve moest zij in de meeste lidstaten het achtervoegsel „C" toevoegen; dit zou in Denemarken echter onrechtmatig zijn geweest wegens de mogelijke misleidende associatie met vitamine C. Er is gesteld, dat de spelling in Frankrijk werd gewijzigd in „Dalacine" om de Franse uitspraak van het woord dichter te doen aanleunen bij de Engelse uitspraak van „Dalacin".

20. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt duidelijk, dat de beslissing van de nationale

7 — Arresten Bristol-Myers Squibb e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punten 25 en 26), en 20 maart 1997, Phytheron International (C-352/95, Jurispr. blz. I-1729, punt 17).

8 — Arresten Bristol-Myers Squibb e.a. (aangehaald in voetnoot 6, punt 40); 11 juli 1996, Eurim-Pharm (C-71/94—C-73/94, Jurispr. blz. I-3603, punt 27); 11 juli 1996, MPA Pharma (C-232/94, Jurispr. blz. I-3671, punt 13); 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 53), en Loendersloot (aangehaald in voetnoot 5, punt 18).

9 — Arrest Bristol-Myers Squibb e.a., aangehaald in voetnoot 6.

10 — Arresten Eurim-Pharm en MPA Pharma, aangehaald in voetnoot 8.

11 — Arrest van 10 oktober 1978, zogenoemd „American Home Products" (3/78, Jurispr. blz. 1823).

12 — Punten 18-22 van het arrest; zie hieronder, punt 26.

rechter om bij het Hof te rade te gaan deels is ingegeven door zijn onzekerheid omtrent de vraag of het arrest American Home Products nog geldt, gelet op de recentere arresten van het Hof in de zaken Bristol-Myers Squibb e.a., Eurim-Pharm en MPA Pharma. [13] De nationale rechter vraagt zich namelijk af, of het in het arrest American Home Products neergelegde kennelijke criterium van de bedoeling om de markten op te splitsen nog steeds het relevante criterium is wanneer een merkhouder probeert zich te verzetten tegen het aanbrengen van een ander merk.

De eerste arresten

21. Mijns inziens kan het arrest American Home Products niet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat het deel uitmaakt van een reeks arresten waarin het Hof een aantal beginselen van het communautaire merkenrecht heeft ontwikkeld.

22. Zoals ik al zei, heeft het Hof zeer vroeg het beginsel geformuleerd, dat de houder van een industrieel of commercieel eigendomsrecht (met inbegrip van een merk) zich daarop niet kan beroepen om zich te verzetten tegen de invoer en verhandeling van goederen die met zijn toestemming in een andere lidstaat op de markt zijn gebracht. Dit beginsel werd voor het eerst neergelegd in het arrest Deutsche Grammophon [14] in verband met het auteursrecht, in het arrest Winthrop [15] in verband met merken en in het arrest Sterling Drug [16] in verband met octrooien. In zijn conclusie bij het arrest Hoffmann-La Roche heeft advocaat-generaal Capotorti uitgelegd, dat de in het arrest Winthrop voorkomende formulering van het beginsel voor merken is ingegeven door „de zorg te voorkomen dat het merk gebruikt wordt voor kunstmatige territoriale afbakening binnen het gemeenschappelijke marktgebied". [17]

23. Nadat het Hof het beginsel van de uitputting van rechten had vastgesteld, rezen vragen omtrent de grenzen ervan. In het bijzonder geneesmiddelen werden veelal op een andere wijze verpakt voor de verschillende markten teneinde de nationale regelgeving te respecteren; parallelimporteurs die gebruik maakten van hun vrijheid om onder merk verhandelde waren in te voeren, hebben geprobeerd om de verhandeling van de waren te vergemakkelijken en te verbeteren door deze goederen voor de nieuwe markt om te pakken. Het Hof diende zich voor het eerst te buigen over de ompakkingsvraag in de zaak Hoffmann-La Roche, waarin het Hof in mei 1978 uitspraak heeft gedaan. Hoewel ompakking op zich niet aan de orde is in de onderhavige zaak voor het Hof, is het toch nuttig om de relevante delen van het arrest Hoffmann-La Roche integraal te herhalen, aangezien het van essentieel belang is voor een goed begrip van het arrest American Home Products.

13 — Aangehaald in voetnoten 6 en 8.

14 — Arrest van 8 juni 1971 (78/70, Jurispr. blz. 487, punt 13).

15 — Arrest van 31 oktober 1974 (16/74, Jurispr. blz. 1183).

16 — Arrest van 31 oktober 1974 (15/74, Jurispr. blz. 1147).

17 — Arrest van 23 mei 1978 (102/77, Jurispr. blz. 1139, blz. 1174).

24. In dat arrest heeft het Hof opgemerkt dat, ofschoon het Verdrag de krachtens de wetgeving van een lidstaat verkregen rechten op het gebied van de industriële en commerciële eigendom onverlet laat, niettemin de uitoefening van die rechten onder omstandigheden door verbodsbepalingen van het Verdrag kan worden beperkt. Artikel 36, zijnde een uitzondering op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, laat immers slechts afwijkingen van het vrije verkeer van goederen toe voorzover deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van de te beschermen industriële en commerciële eigendom vormen. [18] Vervolgens heeft het Hof geoordeeld:

„Overwegende dat het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene producten te verkopen; dat ter beantwoording van de vraag of bedoeld uitsluitend recht medebrengt dat men er tegen mag opkomen dat een derde na ompakking van het product het merk daarop wederom aanbrengt, te rade dient te worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd — in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden —; dat die herkomstgarantie impliceert dat de consument of de uiteindelijke verbruiker erop mag rekenen dat derden in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product, niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen; dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, aldus verstaan, tot het specifiek voorwerp van het merkrecht behoort;

dat het derhalve in de lijn van artikel 36, eerste volzin, ligt wanneer aan de gerechtigde de bevoegdheid wordt toegekend er tegen op te komen dat de importeur van een onder merk verhandeld product, na ompakking en zonder toestemming van de merkgerechtigde, het merk op de nieuwe verpakking aanbrengt;

Overwegende dat evenwel nog dient te worden onderzocht of de uitoefening van zulk een recht mogelijkerwijze als een ‚verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten' in de zin van artikel 36, tweede volzin, is te beschouwen; dat zulk een beperking onder meer gelegen kan zijn in het feit dat de merkgerechtigde in verschillende lidstaten eenzelfde product in verschillende verpakking op de markt brengt en de aan het merk inherente rechten te baat neemt om te verhinderen dat het door een derde wordt omgepakt, ook al vindt die ompakking plaats op een wijze welke de identiteit van oorsprong en de oorspronkelijke toestand van het product ongemoeid laat; (...)

dat wanneer de wezenlijke functie van het merk — het waarborgen van de herkomst van het product — (...) is beveiligd, het

18 — Punt 6 van het arrest.

uitoefenen van het merkrecht ten einde het vrije verkeer van goederen tussen lidstaten te belemmeren een verkapte beperking als bedoeld in artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag kan opleveren, als komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der lidstaten zal bijdragen." [19]

25. Kort na de verwijzing in de zaak Hoffmann-La Roche werd het Hof verzocht om uitspraak te doen in de zaak American Home Products. [20] In deze zaak wilde de importeur niet alleen ompakken, maar ook een ander merk aanbrengen. In wezen waren de feiten vergelijkbaar met die van het onderhavige geval: American Home Products was de houder van het in de Benelux ingeschreven merk Seresta en van het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk Serenid D. Beide merken betroffen kalmeringsmiddelen die dezelfde therapeutische eigenschappen bezaten en door American Home Products in Nederland op de markt werden gebracht als Seresta en in het Verenigd Koninkrijk als Serenid D. Centrafarm kocht kalmeringsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk en bracht deze in Nederland in een nieuwe verpakking op de markt onder het merk Seresta. American Home Products vorderde dat dit zou worden verboden; aan het Hof werd de vraag gesteld, of de artikelen 30 en 36 de merkhouder beletten zich met een beroep op het door de nationale wetgeving toegekende recht tegen deze verhandeling te verzetten.

26. Het Hof heeft uitspraak gedaan in oktober 1978, dat wil zeggen vijf maanden na het arrest Hoffmann-La Roche. Het begin van het arrest sluit dicht aan bij het voorgaande: de punten 7 tot en met 11 weerspiegelen bijna letterlijk de hierboven aangehaalde punten 6 en 7, eerste zin, van het arrest Hoffmann-La Roche. Daarna lopen de bewoordingen van de arresten uiteen in verband met het feit dat de zaak American Home Products het aanbrengen van een ander merk betrof en niet het ompakken. Het Hof oordeelde, dat aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk de waarborg van herkomst, afbreuk zou worden gedaan, indien het een derde vrijstond het merk op het product aan te brengen en dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht er tegen op te komen dat dit zonder zijn toestemming op zijn product wordt aangebracht, derhalve tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort. [21] Derhalve is het uit hoofde van artikel 36, eerste zin, gerechtvaardigd om aan de gerechtigde het recht toe te kennen zich te verzetten tegen het optreden van de parallelimporteur. [22] Het Hof vervolgde:

„Overwegende dat voorts dient te worden nagegaan of de uitoefening van zulk een recht evenwel een ‚verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten' kan vormen als bedoeld in artikel 36, tweede volzin;

dat dienaangaande moet worden opgemerkt dat gebruikmaking door een fabrikant van verschillende merken voor een-

19 — Punten 7-10 van het arrest.
20 — Aangehaald in voetnoot 11.
21 — Punten 14-17 van het arrest.
22 — Punt 18 van het arrest.

zelfde product in verschillende lidstaten rechtmatig kan zijn;

dat de mogelijkheid evenwel bestaat dat de gerechtigde tot de merken een dergelijke gedragslijn volgt in het kader van een op kunstmatige opsplitsing der markten gericht handelssysteem;

dat het alsdan als een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten in de zin van voormelde bepaling zou zijn te beschouwen, indien de gerechtigde er tegen op zou komen dat een derde, zonder zijn toestemming, het merk gebruikt;

dat het aan de tot kennisneming van het hoofdgeding geroepen rechter staat om van geval tot geval te beslissen of is bewezen dat de praktijk om verschillende merken te bezigen voor eenzelfde product door de tot die merken gerechtigde wordt gevolgd teneinde de markten op te splitsen." [23]

27. Het Hof maakte dus een onderscheid tussen het geval van een parallelimporteur die een ander merk aanbrengt en dat van een importeur die overgaat tot ompakking: in het laatste geval zal het prima facie recht van de merkhouder om zich met een beroep op zijn merkrecht te verzetten tegen het optreden van de parallelimporteur tenietgaan „als komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der lidstaten zal bijdragen", terwijl het Hof in het eerste geval enkel heeft gesteld, dat het recht tenietgaat indien de praktijk van de merkhouder om verschillende merken te gebruiken wordt gevolgd „in het kader van een op kunstmatige opsplitsing der markten gericht handelssysteem".

28. De arresten lijken bewust verschillend geformuleerd, aangezien de partijen in de zaak American Home Products specifiek de relevantie van het oogmerk aan de orde hebben gesteld (hoewel het interessant is op te merken dat de meeste auteurs toen blijkbaar van mening waren, dat het woord „kunstmatig" in het in het arrest Hoffmann-La Roche neergelegde criterium betekende dat het Hof een zekere opzet om de markten op te splitsen eiste). [24] De vraag, of het in het arrest Hoffmann-La Roche neergelegde objectieve criterium, gelet op het arrest American Home Products, moest worden gewijzigd in een subjectief criterium was aan de orde in een volgende zaak, te weten de zaak Pfizer. [25] Het Hof heeft geen uitspraak gedaan over deze vraag. [26] Advocaat-generaal Capotorti gaf evenwel de volgende verklaring voor

23 — Punten 19-23 van het arrest.

24 — Zie Castillo de la Torre, F.: „Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market" [1997] *European Intellectual Property Review*, blz. 304, inz. blz. 306.

25 — Arrest van 3 december 1981 (1/81, Jurispr. blz. 2913).

26 — Zie punt 14 van het arrest.

het andere criterium in het arrest American Home Products:

„Over dit arrest heeft de Commissie terecht opgemerkt, dat het daar een bijzonder geval betrof, waarin één en dezelfde onderneming in de verschillende lidstaten houder was van verschillende merken voor één product. Wanneer dit het geval is, leidt de uitoefening van het merkrecht onvermijdelijk tot afscherming van de nationale markten en zou derhalve de houder van parallelle merken wegens het in het arrest Hoffmann-La Roche t. Centrafarm aanvaarde objectieve criterium, zijn recht uiteindelijk nooit rechtmatig kunnen uitoefenen zonder in botsing te komen met het gemeenschapsrecht. Om dit uitermate beperkende gevolg te vermijden, overwoog het Hof dat men in een dergelijk geval niet kan spreken van verkapte beperkingen van de handel, tenzij uit de praktijk van een merkgerechtigde, om in elke lidstaat steeds een ander merk voor hetzelfde product te gebruiken, zou blijken van een op compartimentering van de markten gericht opzet." [27]

29. Indien de in het arrest Hoffmann-La Roche neergelegde objectieve criteria nog steeds van toepassing zouden zijn in hun oorspronkelijke vorm, zou deze verklaring misschien standhouden. De beginselen die het Hof in het arrest Hoffmann-La Roche heeft neergelegd, in het bijzonder het criterium dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrechten gebruikt tot kunstmatige afscherming van de markten bijdraagt, zijn evenwel recentelijk verder ontwikkeld door het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a.

De gevolgen van de zaak Bristol-Myers Squibb e.a. en verwante zaken

30. De zaak Bristol-Myers Squibb e.a. en de twee verwante zaken [28] betroffen het recht van een parallelimporteur om ingevoerde farmaceutische producten om te pakken. Aan het Hof werden een aantal zeer gedetailleerde vragen gesteld over de mate waarin ompakking is toegestaan in dergelijke omstandigheden. Voorts werd specifiek gevraagd om de relevantie van het oogmerk van de merkhouder om de markten af te schermen, te onderzoeken. [29] Ook hier is het nuttig om de relevante delen van het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. integraal weer te geven. De arresten in de twee andere zaken hebben in wezen dezelfde inhoud.

31. In het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. wordt eerst verwezen naar de eerste arresten en wordt het grondbeginsel van de uitputting van rechten herhaald. [30] Na de opmerking dat „het voorwerp van het merkrecht (...) immers niet [is], de merkhouders in staat te stellen, de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lid-

27 — Blz. 2934 en 2935 van de conclusie.

28 — Aangehaald in voetnoten 6 en 8.

29 — Zie bijvoorbeeld vraag 3 in Bristol-Myers Squibb e.a. en vraag 2 in Eurim-Pharm.

30 — Punten 42-45 van het arrest.

staten bestaande prijsverschillen te bevorderen" [31], heeft het Hof de in het arrest Hoffmann-La Roche neergelegde beginselen ter zake van de wezenlijke functie en het specifiek voorwerp van het merk herhaald. [32] Het Hof besloot het overzicht van de eerdere rechtspraak met de verklaring dat deze „gelet op de argumenten die naar voren zijn gebracht in de onderhavige zaken (...) moet (...) worden gepreciseerd." [33] Het Hof vervolgde:

„*De kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten*

Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling onder dit merk van door een derde omgepakte producten, bijdraagt tot afscherming van de markten van de lidstaten, met name wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakking in het verkeer heeft gebracht en het product in de toestand waarin het door de merkhouder in een lidstaat in het verkeer is gebracht, niet door een parallelimporteur in een andere lidstaat kan worden geïmporteerd en in het verkeer gebracht.

Hieruit volgt, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen ompakking van het product in een nieuwe buitenverpakking, wanneer het verpakkingsformaat dat de merkhouder heeft gebruikt in de lidstaat waar de importeur het product heeft gekocht, niet mag worden verhandeld in de lidstaat van invoer op grond van, met name, een regeling — of een nationale praktijk in die zin — die slechts verpakkingen van een bepaald formaat toestaat, ziektekostenverzekeringsvoorschriften die de vergoeding van ziektekosten afhankelijk stellen van het verpakkingsformaat, of gevestigde recepteergewoonten van artsen die onder meer gebaseerd zijn op door beroepsorganisaties en ziektekostenverzekeringsinstanties aanbevolen formaatnormen.

(...)

De bevoegdheid van de houder van een in een lidstaat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voorzover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

Ten slotte zij gepreciseerd dat, anders dan verzoeksters in de hoofdgedingen stellen, de door het Hof gebruikte term ‚kunstmatige afscherming van de markten' niet betekent, dat de importeur moet aantonen dat de merkhouder, door in verschillende lidstaten een identiek product in verschillende verpakkingen in het verkeer te brengen, opzettelijk heeft getracht de markten van lidstaten af te schermen. Met de opmerking,

31 — Punt 46 van het arrest.
32 — Punten 47 en 48 van het arrest.
33 — Punt 51 van het arrest.

dat het om een kunstmatige afscherming moet gaan, heeft het Hof willen beklemtonen, dat de merkhouder zich steeds met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten, wanneer dat wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de wezenlijke functie van het merk te waarborgen; de afscherming die daarvan het gevolg is, kan in dat geval niet als kunstmatig worden beschouwd." [34]

32. Ten slotte onderzocht het Hof een aantal andere vereisten waaraan de parallelimporteur bij ompakking moet voldoen. De eerste twee voorwaarden zijn bedoeld om de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie te waarborgen: de ompakking mag de oorspronkelijke toestand van het product niet aantasten [35] en op de nieuwe verpakking moet duidelijk worden vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant. [36] In de derde plaats heeft het Hof gesteld, dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang heeft, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van het omgepakte product te kunnen verzetten, wanneer de presentatie ervan de reputatie van het merk en van de merkhouder kan schaden. [37] In de vierde plaats moet de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stellen, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en moet hij hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product leveren. [38]

34 — Punten 52, 53, 56 en 57 van het arrest.

35 — Punten 58-66 van het arrest.

36 — Punten 67-74 van het arrest.

37 — Punten 75-77 van het arrest.

38 — Punt 78 van het arrest.

33. In elk van de drie arresten heeft het Hof vervolgens geoordeeld, dat uit artikel 7, lid 2 van de merkenrichtlijn of artikel 36 van het Verdrag volgt, dat de merkhouder zich tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product mag verzetten, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij *onder meer*:

„komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen. Dit is met name het geval, wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast. Deze voorwaarde betekent echter niet, dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van lidstaten af te schermen; (...)" [39]

34. In het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. heeft het Hof dus nader gepreciseerd in welke omstandigheden de merkhouder zijn merkrecht mag gebruiken om zich tegen ompakking door een parallelimporteur te verzetten: een dergelijk gebruik is niet

39 — Punt 79 en het dispositief van het arrest. Er zijn andere voorwaarden inzake ompakking die in casu niet in geding zijn.

toegestaan wanneer het tot kunstmatige afscherming van de markten bijdraagt en de ompakking zodanig gebeurt, dat de legitieme belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd. De bescherming van deze legitieme belangen vereist met name, dat de oorspronkelijke toestand van het product niet wordt aangetast en dat de ompakking niet zo geschiedt, dat de reputatie van het merk en die van de merkhouder kan worden geschaad. Bovendien wordt van de importeur verlangd, dat hij de merkhouder van de ompakking op de hoogte stelt, hem een exemplaar van het omgepakte product levert en op dit product vermeldt wie voor de ompakking verantwoordelijk is.[40] Er is geen sprake van kunstmatige afscherming wanneer de handeling van de merkhouder noodzakelijk is om de wezenlijke functie van het merk te waarborgen.

35. De omvang van het ompakkingsrecht van de parallelimporteur wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten goederen verhandelt in verschillende verpakkingen, wordt sinds het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. thans beheerst door een reeks van coherente en duidelijk verwoorde beginselen die op objectieve factoren berusten. Mijns inziens zou het abnormaal en onlogisch zijn, indien de omvang van het recht van de importeur om een ander merk aan te brengen wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten goederen verhandelt onder verschillende merken, nog steeds werd beheerst door een afzonderlijke serie beginselen die afhankelijk zijn van het subjectieve oogmerk. Derhalve ben ik van mening, dat de door het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. neergelegde nieuwe criteria voor ompakking door de parallelimporteur in dergelijke gevallen eveneens moeten gelden. Deze oplossing is mijns inziens principieel juist om verschillende redenen, die ik nu zal bespreken.

De relevantie van het oogmerk

36. Vasthouden aan het vereiste van een oogmerk is om verschillende redenen niet wenselijk.

37. In de eerste plaats zou dit vereiste onverenigbaar zijn met de uitdrukkelijke grondslag van de recente rechtspraak die thans een coherente reeks van beginselen omvat. In het bijzonder blijkt uit het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., dat het Hof het begrip bedoeling bewust als onderdeel van het toe te passen criterium heeft verworpen. Het Hof heeft gesteld, dat het begrip „kunstmatige afscherming van de markten" dat het Hof reeds zeer vroeg in zijn rechtspraak heeft gebruikt, betekent dat de merkhouder zich steeds met een beroep op zijn merkrecht tegen de verhandeling door een parallelimporteur kan verzetten, wanneer dat wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de wezenlijke functie van het merk te waarborgen, en dat de afscherming die daarvan het gevolg is, in dat geval niet als kunstmatig kan worden beschouwd.[41] Voorts heeft het Hof gepreciseerd, dat de merkhouder zich ook tegen de verhandeling van het omgepakte product kan verzetten, wanneer de presentatie ervan de reputatie

40 — Zie arrest Loendersloot (aangehaald in voetnoot 5, punten 28-30).

41 — Punt 57 van het arrest, aangehaald in punt 31.

van het merk of van de merkhouder kan schaden. [42] Ik zie niet in waarom de noodzaak om de wezenlijke functie van het merk te waarborgen en om schade aan de reputatie te voorkomen, niet tevens het beslissende criterium zou moeten zijn in andere gevallen waarin de merkhouder zich met een beroep op zijn merkrecht tegen de verhandeling probeert te verzetten.

38. Als een merkhouder zich met een beroep op zijn merkrecht tegen parallelimporten zou kunnen verzetten terwijl de wezenlijke functie van het merk en de reputatie ervan niet worden bedreigd en terwijl, zoals in casu, dit verzet niet mogelijk zou zijn wanneer geen sprake is van verschillende merken, zou de merkhouder aldus de merken noodzakelijkerwijs gebruiken om de markten af te schermen. Het zou mijns inziens abnormaal en gekunsteld zijn om het bewijs van een oogmerk te vereisen bij een dergelijke handelwijze, noch is hiervoor steun te vinden in de bewoordingen van artikel 36. Zoals ik in mijn conclusie bij het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. heb gesteld:

„Indien een merkhouder profiteert van een situatie die is ontstaan door omstandigheden waarop hij geen invloed heeft en hij zich op zijn merk beroept om parallelimporten tegen te gaan, ofschoon dit om merkbeschermingsredenen niet noodzakelijk is, moet zijn optreden als misbruik van merkrecht en als een verkapte handelsbeperking worden beschouwd." [43]

39. Om dezelfde redenen ben ik van mening, dat de factoren naar aanleiding waarvan de merkhouder in de landen van invoer en uitvoer verschillende merken gebruikt, niet relevant zijn om te bepalen of de importeur een ander merk mag aanbrengen in omstandigheden als die van de onderhavige zaak.

40. Het standpunt dat de in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. gedefinieerde criteria ook van toepassing zijn op zaken als de onderhavige, biedt als praktisch voordeel, dat de nationale rechter het bewijs van het oogmerk niet behoeft te beoordelen, een notoir moeilijk te leveren bewijs, in het bijzonder (zoals Paranova opmerkt) in het geval van een rechtspersoon. Zoals ik in mijn conclusie bij het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. heb gesteld:

„In elk geval zou het onlogisch en ondoenlijk zijn, te eisen dat wordt aangetoond dat de ondernemer opzettelijk de markt heeft willen opsplitsen door het gebruik van verschillende verpakkingen. Deze opzet zou weleens moeilijk of zelfs onmogelijk te bewijzen kunnen zijn. Een parallelimporteur die producten wil ompakken, moet met een redelijke mate van zekerheid kunnen bepalen, of hij dat rechtmatig doen kan. De rechtmatigheid van zijn handelen

42 — Punt 75 van het arrest.

43 — Punt 82.

mag niet afhangen van de subjectieve bedoelingen van een ander." [44]

41. Hoewel deze opmerking werd gemaakt ter zake van ompakking, ben ik van mening, dat dit argument eveneens geldt wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten identieke producten onder verschillende merken op de markt heeft gebracht.

42. Het feit dat het criterium van kunstmatige afscherming van de markten is geformuleerd zonder dat het oogmerk daarin is opgenomen, betekent evenwel niet dat dit oogmerk altijd irrelevant zal zijn: ik ben het met de regering van het Verenigd Koninkrijk eens dat, indien kan worden aangetoond dat de merkhouder in verschillende lidstaten verschillende merken gebruikt om de markten af te schermen, dit op zich de merkhouder zal beletten om zijn merkrecht te gebruiken om zich te verzetten tegen de aanbrenging van een ander merk door de importeur. Mijns inziens behoeft echter niet noodzakelijk te worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten af te schermen.

43. Overigens is het mijns inziens niet duidelijk, of in het arrest American Home Products is vastgelegd dat opzet moet worden aangetoond: het Hof heeft enkel verklaard, dat er in geval van opzet sprake is van een verkapte beperking als bedoeld in artikel 36. Zoals ik juist heb uiteengezet, is dit mijns inziens nog steeds het geval. Hieruit volgt evenwel niet, dat als er geen opzet is, er ook nooit een verkapte beperking kan zijn. Zoals de Commissie overigens opmerkt, lijkt het Hof in het arrest Loendersloot [45] ervan te zijn uitgegaan, dat het in het arrest American Home Products geformuleerde criterium in feite ruimer was dan was geopperd: zie punt 28 van dat arrest waarin het Hof naar zijn vroegere rechtspraak, met inbegrip van het arrest American Home Products, verwijst tot staving van zijn standpunt dat:

„(...) artikel 36 de merkhouder echter niet toe[staat], zich te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van het merk, wanneer dit gebruik van zijn merkrecht tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten bijdraagt en het opnieuw aanbrengen zodanig gebeurt, dat de legitieme belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd".

44. Hoe zit het dan met de door advocaat-generaal Capotorti in zijn conclusie bij het arrest Pfizer [46] uitgedrukte bezorgdheid dat een vereiste van opzet noodzakelijk is omdat de houder van parallelle merken anders zijn recht uiteindelijk nooit rechtmatig zou kunnen uitoefenen zonder in botsing te komen met het gemeenschapsrecht?

44 — Punt 83.

45 — Aangehaald in voetnoot 5.

46 — Aangehaald in voetnoot 25.

45. Men zal zich herinneren, dat het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. het vereiste van opzet niet zonder meer heeft uitgesloten: het heeft ook het criterium geherformuleerd op basis waarvan werd bepaald of de merkhouder zich met een beroep op zijn merkrecht tegen ompakking kan verzetten. Het Hof oordeelde dat, wanneer het gebruik van het merkrecht door de merkhouder gerechtvaardigd wordt door de noodzaak de wezenlijke functie van het merk te waarborgen, de afscherming die daarvan het gevolg is, niet als kunstmatig kan worden beschouwd. [47] Aldus wordt het fundamentele recht van de merkhouder om actie te ondernemen wanneer de wezenlijke functie van het merk wordt bedreigd, onverlet gelaten. Dit recht dient er, tezamen met het recht van de merkhouder om zich tegen verhandeling te verzetten wanneer deze de reputatie van het merk kan schaden, voor te zorgen dat het loutere feit dat de merkhouder verschillende merken heeft gebruikt, niet automatisch tot gevolg heeft dat hij niet met een beroep op zijn merkrecht er tegen op kan komen dat een parallelimporteur het merk wijzigt. De precisering door het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. inzake de betekenis van „kunstmatige afscherming van de markten", alsmede de erkenning van het legitieme belang van de merkhouder om zich te verzetten tegen verhandeling die de reputatie van het merk kan schaden, hebben mijns inziens het door advocaat-generaal Capotorti geïdentificeerde probleem opgelost.

Het noodzakelijkheidsvereiste

46. Bij de analyse van het begrip kunstmatige afscherming van de markten wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek product in verschillende verpakking in het verkeer heeft gebracht, heeft het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. geoordeeld, dat de bevoegdheid van de merkhouder om zich tegen de verhandeling van omgepakte producten te verzetten slechts dient te worden beperkt voorzover de ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer. [48] Het Hof heeft dit herhaald in het arrest Loendersloot [49], waarin het verklaarde dat in gevallen betreffende ompakking de nationale rechterlijke instanties moeten onderzoeken, of er op de markt van hun eigen lidstaat sprake is van omstandigheden die een ompakking objectief gezien noodzakelijk maken.

47. De Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk hebben aangevoerd, dat het door het Hof vastgestelde criterium, dat de ompakking noodzakelijk moet zijn voor de verhandeling van de producten in de lidstaat van invoer, eveneens van toepassing moet zijn op gevallen zoals het onderhavige, waarin de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek product onder verschillende merken in het verkeer heeft gebracht en de importeur het door de merkhouder in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wenst te vervangen door het merk dat door de merkhouder in de lidstaat van invoer wordt gebruikt.

48. Mijns inziens moet het noodzakelijkheidscriterium zowel worden toegepast op vervanging (dat wil zeggen wijziging) van

47 — Punt 57 en het dispositief van het arrest.

48 — Punt 56 van het arrest.

49 — Aangehaald in voetnoot 5, punt 38 van het arrest.

het merk als op de ompakking. Het kan evenwel nodig zijn om dit criterium in de twee situaties verschillend toe te passen.

49. In het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. kunnen aanwijzingen worden gevonden ten aanzien van de omstandigheden waarin ompakking door de importeur als „noodzakelijk" kan worden beschouwd. In dit arrest heeft het Hof verwezen naar de onmogelijkheid van verhandeling in de lidstaat van invoer op grond van, met name, regelingen of nationale praktijken, ziektekostenverzekeringsvoorschriften die de vergoeding van ziektekosten regelen en gevestigde recepteergewoonten. Zeker indien dergelijke omstandigheden de verhandeling ook onmogelijk maken zonder vervanging van het merk, zou vervanging eveneens als noodzakelijk worden beschouwd: indien dergelijke praktijken of regelingen in de lidstaat van invoer tot gevolg hebben dat de importeur de producten niet kan verhandelen onder het merk dat zij in de lidstaat van uitvoer dragen, zal de merkhouder zich dus niet met een beroep op zijn merkrecht ertegen kunnen verzetten, dat de importeur het merk aanbrengt dat de merkhouder voor identieke goederen in de lidstaat van invoer gebruikt.

50. Er kunnen evenwel omstandigheden zijn waarin de vervanging van het merk wel, doch de ompakking niet als gerechtvaardigd zou kunnen worden beschouwd. Dit onderscheid vloeit voort uit de verschillende omstandigheden waarin de importeur het merk zal willen vervangen of ompakken. Zoals het Hof heeft opgemerkt in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., zal ompakking van farmaceutische producten veelal noodzakelijk zijn om te voldoen aan in de lidstaat van invoer bestaande regelingen en praktijken die in het bijzonder regelen, in welke hoeveelheid het product normaliter wordt voorgeschreven en geleverd. De vervanging van het merk zal daarentegen vaker noodzakelijk zijn om verwarring te voorkomen in de lidstaat van invoer in een geval waarin een identiek product voordien onder een ander merk is verkocht. Deze doelstelling is uiteraard volledig verenigbaar met de wezenlijke functie van een merk als herkomstgarantie.

51. In dergelijke omstandigheden, waarin het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk verwarring zou kunnen scheppen bij consumenten en andere relevante partijen, zoals bij farmaceutische producten apothekers en geneesheren, kan de vervanging van het merk stellig als noodzakelijk worden beschouwd. Een dergelijke verwarring kan ontstaan ofwel omdat het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk verward kan worden met een in de lidstaat van invoer voor een ander product bestaand merk, ofwel omdat — zoals misschien in casu — consumenten, apothekers of geneesheren in verwarring kunnen worden gebracht door het bestaan op de markt van een identiek product dat een ander, doch soortgelijk merk draagt. Mijns inziens lijkt in dergelijke gevallen voldaan te zijn aan het noodzakelijkheidsvereiste.

52. In dit verband zou ik willen verwijzen naar een opmerking die ik in mijn conclusie bij het arrest Brystol-Myers Squibb e.a. heb

gemaakt over een bijzonder vraagstuk dat in één van de Eurim-Pharm zaken [50] was opgeworpen. In die zaak gebruikte de merkhouder enigszins andere namen (Sermion en Sermion forte) voor hetzelfde farmaceutisch product in verschillende lidstaten. In Portugal bracht de merkhouder één enkele versie van het geneesmiddel met 10 mg werkzame stof onder de naam „Sermion" in het verkeer. In Duitsland bracht hij deze versie onder de naam „Sermion forte" in het verkeer, alsook een minder sterke versie met slechts 5 mg werkzame stof onder de naam „Sermion". Eurim-Pharm voerde Sermion vanuit Portugal in in Duitsland, waar zij aan het merk het woord „forte" toevoegde om aan te geven dat de uit Portugal ingevoerde goederen overeenkwamen met de sterkere versie van het product. Ik verklaarde:

„Het is [...] duidelijk, dat Eurim-Pharm in beginsel in Duitsland onder de naam ‚Sermion' een product mag verkopen dat door de houder van dit merk in Portugal onder de naam ‚Sermion' op de markt is gebracht. Indien dit echter tot verwarring zou leiden, omdat het product tweemaal zo sterk is als het in Duitsland als ‚Sermion' bekende product, zal iedereen het erover eens zijn, dat Eurim-Pharm uiteraard aan deze verwarring een einde moet kunnen maken door duidelijk te maken dat het product overeenkomt met het in Duitsland als ‚Sermion forte' bekende product." [51]

53. Men kan zich evenwel omstandigheden indenken waarin de wijziging van het merk integendeel een gevaar voor verwarring zou kunnen creëren, bijvoorbeeld indien op de binnenverpakking een ander merk voorkomt dan op de buitenverpakking. Indien wordt aangetoond, dat het optreden van de importeur leidt tot wat ik in een andere context heb omschreven als „een echt en behoorlijk aangetoond gevaar voor verwarring" [52] omtrent de herkomst van het product, brengt dit duidelijk de wezenlijke functie van het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk in gevaar en heeft de merkhouder het recht om zich tegen het aanbrengen van het merk te verzetten.

54. Er is betoogd, dat het nastreven door de importeur van een zuiver commercieel voordeel of een groter gemak bij de verhandeling niet als noodzaak kan worden aangemerkt. Anders dan de Commissie lijkt voor te stellen, vind ik het niet zinvol om een categorie van „zuiver commerciële redenen" te poneren die nooit onder het begrip noodzakelijkheid kunnen vallen. Het beslissende criterium is, of in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, zijn effectieve toegang tot de markt van de lidstaat van invoer belemmert. Talrijke, uiteenlopende factoren kunnen tot belemmeringen van de markttoegang leiden en sommige ervan kunnen uiteraard als commercieel worden aangemerkt en andere niet. Ik ben van mening, dat elke rigide classificatie van specifieke redenen op grond waarvan de vervanging van een merk als noodzakelijk kan worden beschouwd, het risico inhoudt dat afbreuk wordt gedaan aan de taak van

50 — Zaak C-73/94, aangehaald in voetnoot 8.

51 — Punt 126 van de conclusie.

52 — Punt 63 van de conclusie bij het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

de nationale rechterlijke instanties om van geval tot geval te beoordelen of het ingrijpen noodzakelijk was of niet. Het is vanzelfsprekend de nationale rechterlijke instantie die het punt van de noodzakelijkheid moet beoordelen. [53]

55. Doorgaans — tenminste wanneer de importeur niets anders doet dan het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk voor identieke producten gebruiken — zal in geval van vervanging van het merk voldaan zijn aan het noodzakelijkheidscriterium, aangezien dit in de meeste omstandigheden verwarring helpt te vermijden en derhalve verenigbaar is met de wezenlijke functie van het merk.

56. De vraag, of vervanging van het merk noodzakelijk is, moet mijns inziens worden beoordeeld op het tijdstip van de vervanging van het merk. Ik ben van mening, dat het zowel logisch als verenigbaar met het doel van merken is, om de rechtmatigheid van het gedrag van de parallelimporteur en dus de omvang van de rechten van de merkhouder vast te stellen aan de hand van de omstandigheden ten tijde van dit gedrag. Ik ben het eens met de mondelinge opmerking van de regering van het Verenigd Koninkrijk, dat de belemmering van het vrije verkeer van goederen niet gelegen is in het loutere feit van de inschrijving van verschillende merken, waarvoor er op dat tijdstip al dan niet goede redenen kunnen zijn geweest, maar in het feit dat de merkhouder actie onderneemt om zich te verzetten tegen de vervanging van het merk door de importeur. Het relevante tijdstip om te bepalen of de vervanging van het merk noodzakelijk was om de importeur in staat te stellen de goederen in de lidstaat van invoer te verhandelen, is evenwel het tijdstip waarop het merk is vervangen.

De relevantie van andere factoren

57. Met zijn derde vraag wenst de nationale rechter te vernemen, of het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang is, of het gebruik van verschillende merken door de merkhouder in het land van invoer en uitvoer is ingegeven door objectieve omstandigheden waarop de merkhouder geen invloed heeft, bijvoorbeeld specifieke eisen van nationale autoriteiten in de gezondheidszorg of rechten van derden.

58. Ik heb verschillende redenen gegeven op grond waarvan volgens mij de parallelimporteur die in bepaalde omstandigheden op rechtmatige wijze het merk wenst te veranderen, niet behoeft aan te tonen dat de merkhouder verschillende merken gebruikt om de markten af te schermen. Het is mijns inziens eveneens duidelijk, dat het bestaan van andere, objectieve factoren waarom de merkhouder dit deed, irrelevant is voor de bepaling van de omvang van de rechten van de parallelimporteur. Zoals ik reeds hierboven heb gezegd, als een merkhouder zich met een beroep op zijn merkrecht tegen parallelimporten zou kunnen verzetten terwijl de wezenlijke functie van het merk en de reputatie ervan niet worden bedreigd en terwijl, zoals in casu, dit verzet niet mogelijk zou zijn wanneer er geen

53 — Zie, bijvoorbeeld, arrest Loendersloot (aangehaald in voetnoot 5, punt 38).

sprake is van verschillende merken, zou de merkhouder aldus de merken noodzakelijkerwijs gebruiken om de markten af te schermen. De omstandigheden naar aanleiding waarvan de merkhouder verschillende merken gebruikte, zijn historisch en ik kan geen goede reden vinden om deze als criteria te gebruiken ter beoordeling van de rechtmatigheid van een latere handelwijze. Zoals ik in mijn conclusie bij het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. heb verklaard,

„Het is uitdrukkelijk niet het doel van merken, ondernemers te helpen de gemeenschappelijke markt te verdelen, prijsverschillen tussen lidstaten in stand te houden en kunstmatige belemmeringen van de handel tussen de lidstaten te creëren of te versterken." [54]

Verdere vereisten

59. Al in al ben ik derhalve van mening, dat de door het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. vastgelegde criteria ter bepaling van de omvang van het recht tot ompakking van de parallelimporteur aldus moeten worden uitgebreid, dat zij mede de omvang van het recht tot verandering van het merk van de parallelimporteur bepalen. De fundamentele voorwaarde van bescherming van de wezenlijke functie van het merk en de reputatie ervan, alsook het noodzakelijkheidsvereiste zijn hierboven onderzocht. Het Hof heeft evenwel specifieke voorwaarden neergelegd in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. Sommige van deze voorwaarden kunnen naar hun aard enkel gelden voor ompakking; andere kunnen evenwel mutatis mutandis gelden voor gevallen waarin een ander merk wordt aangebracht. Ik stel voor, tot slot de door het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. neergelegde voorwaarden vanuit dit laatste oogpunt te onderzoeken. Ik beklemtoon, dat in casu wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de importeur de verschillende voorwaarden betreffende de ompakking als dusdanig volledig heeft vervuld.

60. Hierna worden de in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. geformuleerde voorwaarden besproken, met uitzondering van het eerste vereiste dat hierboven uitvoerig werd onderzocht, te weten het bijdragen aan de kunstmatige afscherming van de markten. [55]

61. In de eerste plaats moet worden aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking niet kan aantasten. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker er zeker van

54 — Punt 73.

55 — De in de arresten Eurim-Pharm en MPA Pharma (beide aangehaald in voetnoot 8) neergelegde voorwaarden hebben dezelfde inhoud.

kan zijn, dat een hem aangeboden en van het merk voorzien product niet in een fase vóór de verhandeling door een derde zonder toestemming van de merkgerechtigde zodanig is behandeld dat de oorspronkelijke toestand ervan is aangetast. [56]

62. Het is moeilijk in te zien hoe dit vereiste zou kunnen worden toegepast op de vervanging van het merk, hoewel het Hof heeft gepreciseerd, dat voor zover de vervanging van het merk inhoudt dat bijvoorbeeld stickers met het nieuwe merk op de binnenverpakking worden aangebracht of dat een nieuwe bijsluiter waarop het merk voorkomt wordt bijgevoegd, aan dit vereiste is voldaan. [57] Deze voorbeelden zouden echter hoe dan ook als ompakking worden beschouwd.

63. In de tweede plaats moet op de nieuwe verpakking duidelijk worden vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden. De Commissie heeft voorgesteld om deze voorwaarde eveneens toe te passen op gevallen waarin een ander merk wordt aangebracht, zodat er duidelijk moet worden vermeld wie het merk heeft vervangen.

64. Ik ben evenwel van mening, dat het niet juist is om deze voorwaarde uit te breiden tot gevallen waarin een merk wordt vervangen. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting heeft opgemerkt, bestaat er een risico dat een dergelijk vereiste bijdraagt tot verwarring bij de consument: een vermelding op een farmaceutische verpakking dat de parallelimporteur het merk heeft vervangen, kan bijvoorbeeld verwarring en ongerustheid te weeg brengen bij de gebruikers. Mijns inziens worden de belangen van de merkhouder en het algemeen belang door de andere hier onderzochte voorwaarden voldoende beschermd.

65. In de derde plaats mag de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kunnen schaden. Het is duidelijk dat deze voorwaarde eveneens moet worden toegepast op gevallen waarin een ander merk wordt aangebracht.

66. Ten slotte moet de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stellen, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product leveren. Ook deze voorwaarde kan eveneens wor-

56 — Arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (reeds aangehaald, punt 47).

57 — Arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (reeds aangehaald, punten 64 en 79).

den toegepast op gevallen waarin een ander merk wordt aangebracht. Zoals het Hof verklaarde in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., stelt dit vereiste de merkhouder in staat om te beoordelen, of door de ompakking of vervanging van het merk de oorspronkelijke toestand van het product niet direct of indirect is aangetast en of de presentatie na de ompakking of vervanging van het merk de reputatie van het merk niet schaadt. Het stelt de merkhouder tevens in staat, zich beter tegen de activiteiten van vervalsers te beschermen. [58]

De bewijslast

67. In hun schriftelijke opmerkingen hebben Upjohn en Paranova de vraag gesteld, op wie de bewijslast rust in het geval van vervanging van het merk.

68. In mijn conclusie bij het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. [59] ben ik vrij uitvoerig ingegaan op de kwestie van de bewijslast bij ompakking, zowel uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag als van artikel 7 van de richtlijn. Zoals ik daar heb opgemerkt, is het bewijs een processuele kwestie en wordt het derhalve overeenkomstig het beginsel van de procesautonomie beheerst door het nationale recht [60], mits aan twee vereisten is voldaan, te weten: de procesregels voor vorderingen gebaseerd op het gemeenschapsrecht mogen niet ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen en evenmin van dien aard, dat zij de uitoefening van door de communautaire rechtsorde verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken. [61] Het standpunt dat ik in mijn conclusie heb ingenomen ter zake van de betekenis van deze vereisten voor nationale rechters die hun bewijslastregels toepassen, geldt eveneens in deze zaak, waarin de nationale rechter, alvorens te concluderen dat de merkhouder zich niet met een beroep op zijn merkrecht tegen de vervanging van het merk door de parallelimporteur mag verzetten, zich ervan moet vergewissen, dat noch de wezenlijke functie noch de reputatie van het merk wordt bedreigd en dat de vervanging van het merk noodzakelijk is om de importeur in staat te stellen de producten in het land van invoer te verhandelen.

58 — Arrest Bristol-Meyers Squibb e.a. (reeds aangehaald, punt 78 van het arrest). Zie eveneens punt 87 van mijn conclusie.

59 — Punten 100-106.

60 — Arrest van 21 september 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82—215/82, Jurispr. blz. 2633, punten 36 en 39).

61 — Zie, bijvoorbeeld, arresten van 16 december 1976, Rewe (33/76, Jurispr. blz. 1989, punt 5); 9 november 1983, San Giorgio (199/82, Jurispr. blz. 3595, punten 12 en 14); 25 juli 1991, Emmott (C-208/90, Jurispr. blz. I-4269, punt 16), en 1 april 1993, Lageder e.a. (C-31—C-44/91, Jurispr. blz. I-1761, punten 27-29).

Conclusie

69. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag en artikel 7, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer een importeur in een lidstaat farmaceutische producten invoert, die in een andere lidstaat met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht, en het merk waaronder de producten in de lidstaat van uitvoer in de handel waren gebracht, vervangt door het merk waaronder identieke producten in de lidstaat van invoer in de handel worden gebracht, de merkhouder zich op zijn merkrecht kan beroepen om zich ertegen te verzetten, dat de importeur deze producten in de lidstaat van invoer in de handel brengt, tenzij:

— het gebruik van het merkrecht door de merkhouder zou bijdragen tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten; deze voorwaarde betekent echter niet, dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van de lidstaten af te schermen;

— de merkwijziging noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer, zodat een verbod voor de importeur om het merk te vervangen zijn effectieve toegang tot de markt van het land van invoer zou belemmeren;

— de presentatie van het product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden;

— de importeur de merkhouder van de vervanging van het merk in kennis stelt voordat het van een nieuw merk voorziene product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar daarvan levert; en

— de door het Hof in het arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457), geformuleerde voorwaarden voor de ompakking in acht worden genomen."