CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS

van 27 februari 1997 *

1. De in casu door de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof gestelde vragen noodzaken het Hof om in de context van de heretikettering door een parallelimporteur van alcoholhoudende dranken, de beginselen die zijn neergelegd in zijn uitspraken betreffende de parallelimport van omgepakte farmaceutische producten, verder te ontwikkelen. In het bijzonder rijst de vraag, of een merkgerechtigde met een beroep op zijn merk kan verhinderen, dat alcoholhoudende dranken opnieuw worden geëtiketteerd met het doel om de identificatietekens te verwijderen die de merkgerechtigde zou gebruiken om toezicht op parallelimporten te houden en lekken in zijn verkoopnet op te sporen.

De feiten en de vragen van de nationale rechter

2. De procedure voor de Nederlandse rechterlijke instanties is oorspronkelijk in 1990 begonnen en partijen in deze procedure hebben hun vorderingen diverse malen gewijzigd. Zelfs in de huidige fase zijn partijen het niet eens over de precieze feitelijke toedracht, en gedurende een groot deel van de terechtzitting voor het Hof werd gedebatteerd over deze feiten, die door de nationale rechterlijke instanties kennelijk niet volledig zijn vastgesteld. De geschilpunten die in het hoofdgeding aan de orde zijn, lijken evenwel voldoende duidelijk om de Hoge Raad een nuttig antwoord te geven.

3. Loendersloot, die ten tijde van de feiten kennelijk een eenmanszaak dreef, is een in Nederland gevestigde transportondernemer die zich onder meer zou bezighouden met het „decoderen" van flessen Scotch whisky voor de parallelhandel. Met decoderen wordt bedoeld het verwijderen van door de producenten op die flessen aangebrachte identificatienummers. Partijen zijn het evenwel niet eens over de vraag, waarom Loendersloot zich met die activiteit zou bezighouden, en welke precieze doelstellingen met deze identificatienummers worden gediend. Partijen zijn het evenmin eens over het aantal of het soort nummers dat op de flessen is aangebracht, noch over de exacte locatie ervan. Het blijkt, dat Loendersloot, althans in sommige gevallen, etiketten met de merken van de producenten (gedeeltelijk) verwijdert en die etiketten hetzij opnieuw aanbrengt, hetzij vervangt door soortgelijke etiketten; in sommige gevallen zijn de identificatienummers die Loendersloot tracht te verwijderen, op de etiketten zelf vermeld, in andere gevallen zijn de nummers op de flessen aangebracht en worden zij door het etiket bedekt.

* Oorspronkelijke taal: Engels.

4. De andere partijen in het hoofdgeding zijn vijftien vennootschappen naar hetzij Schots, hetzij Engels recht. Gemakshalve zullen zij hierna gezamenlijk worden aangeduid als „Ballantine e. a.". Zij produceren befaamde Scotch whisky als Ballantine's, Long John, J & B, Johnnie Walker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich en William Grant's. In 1990 dagvaardden Ballantine e. a. Loendersloot voor de Arrondissementsrechtbank te Breda en vorderden zij, dat het Loendersloot hoofdzakelijk werd verboden:

a) identificatienummers van door Ballantine e. a. geproduceerde flessen whisky te verwijderen;

b) de merken van Ballantine e. a. van die flessen te verwijderen en opnieuw aan te brengen, door de oorspronkelijke etiketten hetzij opnieuw aan te brengen, hetzij door nabootsingen te vervangen;

c) de naam van de importeur van die flessen te verwijderen en te vervangen door de naam van een importeur die geen contractuele relatie met Ballantine e. a. heeft;

d) het woord „pure" van die flessen te verwijderen;

e) de aldus behandelde flessen uit te voeren naar handelaren in Frankrijk, Spanje, Engeland, de Verenigde Staten en Japan.

5. Voor de nationale rechter stelde Loendersloot, dat die handelingen (indien al verricht, wat hij in sommige opzichten ontkent) niet onrechtmatig zijn en noodzakelijk zijn voor de parallelimport. Ballantine e. a. zijn van plan de markten binnen de Gemeenschap en elders af te schermen teneinde kunstmatige prijsverschillen te handhaven. Zij trachten te verhinderen, dat importeurs van Scotch whisky in lageprijzenlanden aan hogeprijzenlanden leveren en aan de hand van de identificatienummers op flessen whisky kan toezicht op die importeurs worden gehouden, doordat Ballantine e. a. in staat zijn om flessen die op de „verkeerde" markten verschijnen, te traceren.

6. Ballantine e. a. ontkenden deze beweringen met kracht. Zij stellen, dat de identificatienummers volledig legitieme doelstellingen dienen, zoals het terugroepen van gebrekkige producten en de strijd tegen

namaak. Zij ontkennen, dat zij van plan zijn de markten binnen de Gemeenschap af te schermen.

7. Bij vonnis van 21 juli 1992 verbood de Arrondissementsrechtbank Loendersloot de identificatietekens van de flessen en verpakkingen te verwijderen en de van hun identificatietekens ontdane producten uit te voeren (de onder de punten a en e hierboven vermelde verboden). [1] Voorts droeg zij Ballantine e. a. bewijslevering op van de door hen gestelde merkrechten (punt b hierboven) en liet zij hen toe nader uiteen te zetten welke belangen zich hechtten aan de onder de punten c en d hierboven gevorderde verboden (het verwijderen en vervangen van de naam van de importeur en het verwijderen van het woord „pure").

8. Tegen dit vonnis stelde Loendersloot hoger beroep in bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Hij verzocht het Gerechtshof het vonnis te vernietigen, op de zaak zelf uitspraak te doen en alle vorderingen van Ballantine e. a. af te wijzen. Ballantine e. a. stelden incidenteel hoger beroep in, waarbij zij het in eerste aanleg gevorderde herhaalden.

9. Bij arrest van 28 maart 1994 vernietigde het Gerechtshof het vonnis van de Arrondissementsrechtbank gedeeltelijk en wees het de vordering van Ballantine e. a. tot een verbod tot het verwijderen van identificatienummers en tot het uitvoeren van de van hun identificatietekens ontdane producten, af. Ter zake van de beweerde merkinbreuk overwoog het Gerechtshof evenwel, dat de Arrondissementsrechtbank terecht had geconcludeerd, dat het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een merk door een derde neerkwam op een verboden gebruik van dat merk en dat zij derhalve Ballantine e. a. terecht bewijslevering van de door hen gestelde merkrechten had opgedragen. Het Gerechtshof verwierp het argument van Loendersloot, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zich verzetten tegen toewijzing van het met betrekking tot de merken gevorderde verbod. Het was van oordeel, dat het uitsluitend recht van de merkgerechtigde om dat merk aan te brengen, deel uitmaakte van het specifieke voorwerp van het merkrecht en dat, aangezien Loendersloot niet had gesteld, dat de merken zelf (in tegenstelling tot de identificatienummers) werden gebruikt om de markten kunstmatig af te schermen, de door Ballantine e. a. gevorderde verboden niet in strijd waren met de artikelen 30 en 36.

10. Tegen het arrest van het Gerechtshof stelde Loendersloot beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Ballantine e. a. stelden incidenteel beroep in. In zijn arrest van 3 november 1995 bekrachtigde de Hoge Raad de uitspraken van de lagere rechters aldus, dat het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een merk door een derde zonder toestemming van de merkgerechtigde was verboden krachtens nationaal recht, te weten de Beneluxwet op de merken. Hij was voorts van oordeel, dat hij geen uitspraak kon doen op de middelen met betrekking tot de artikelen 30 en 36 van het Verdrag zonder eerst het Hof om een prejudiciële beslissing

1 — Zie punt 4 hierboven.

te verzoeken. Derhalve legde hij het Hof de volgende vragen voor met betrekking tot de uitlegging van artikel 36 van het Verdrag:

„1) Dient tot het specifieke voorwerp van het recht van merk te worden gerekend de bevoegdheid die de merkgerechtigde ten aanzien van de door hem vervaardigde alcoholhoudende dranken aan zijn nationale recht ontleent om zich ertegen te verzetten, dat de door hem op de flessen en verpakkingen van flessen aangebrachte en van zijn merk voorziene etiketten, nadat die aldus verpakte dranken door hem in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen door soortgelijke etiketten, een en ander zonder dat daarbij aan de oorspronkelijke toestand van het product afbreuk wordt gedaan?

2) Maakt het — voor zover sprake is van vervanging van etiketten door soortgelijke — daarbij verschil of de derde de op de oorspronkelijke etiketten aangebrachte aanduiding ‚pure' en/of de naam van de importeur weglaat en die naam in voorkomende gevallen door die van een ander vervangt?

3) Zo vraag 1) bevestigend moet worden beantwoord, maar de merkgerechtigde de in die vraag bedoelde bevoegdheid te baat neemt om te verhinderen dat de derde de door de merkgerechtigde aangebrachte, zich op of onder de etiketten bevindende identificatietekens verwijdert, welke de merkgerechtigde in staat stelden lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en aldus parallelhandel in zijn producten te bestrijden, dient dan een zodanige uitoefening van het merkrecht te worden aangemerkt als een ‚verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten', gericht op een kunstmatige opsplitsing van de markten?

4) In hoeverre maakt het voor de beantwoording van vraag 3) verschil, of de merkgerechtigde deze identificatietekens heeft aangebracht op grond van een wettelijke verplichting dan wel onverplicht, maar met het doel om ‚productrecall' mogelijk te maken en/of zijn productaansprakelijkheid te beperken en/of namaak te bestrijden dan wel uitsluitend ter bestrijding van parallelhandel?"

11. Bij het Hof zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door Loendersloot, Ballantine e. a., het Verenigd Koninkrijk en de Commissie, die eveneens alle ter terechtzitting waren vertegenwoordigd.

Relevante verdragsbepalingen en rechtspraak

12. Alvorens de vragen van de Hoge Raad te behandelen, is het wellicht nuttig om in te

gaan op de ter zake toepasselijke grondbeginselen, zoals die voortvloeien uit het Verdrag en de rechtspraak van het Hof.

13. Wanneer het een merkgerechtigde krachtens het nationale recht is toegestaan, zijn merk te gebruiken om de invoer en verkoop van goederen te verhinderen die zich rechtmatig op de markt van een andere Lid-Staat bevinden, dan betekent dat een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30. Wanneer een merk mag worden gebruikt om de uitvoer van dergelijke goederen naar andere Lid-Staten te verhinderen, dan betekent dat een verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve uitvoerbeperking in de zin van artikel 34 van het Verdrag.

14. Ingevolge artikel 36, eerste volzin, vormen de artikelen 30 en 34 geen beletsel voor verboden of beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Volgens artikel 36, tweede volzin, mogen deze verboden of beperkingen geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

15. Artikel 36 staat uitzonderingen op het vrije verkeer van goederen uit dien hoofde slechts toe, voor zover de uitzonderingen noodzakelijk zijn om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen. Het merkrecht heeft onder meer tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het 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 de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Bijgevolg kan een merkgerechtigde in beginsel niet met een beroep op zijn merkrecht het vrije verkeer verhinderen van een product dat door hem of met zijn toestemming rechtmatig op de markt is gebracht; onder dergelijke omstandigheden wordt zijn uitsluitend recht om het merk te gebruiken, geacht te zijn uitgeput. Indien dat niet het geval zou zijn, zou hij de mogelijkheid hebben de nationale markten af te schermen en aldus de handel tussen de Lid-Staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het merk voortvloeiende wezenlijke uitsluitende recht te verzekeren. [2]

16. De merkgerechtigde heeft evenwel het recht om verdere verhandeling onder bepaalde omstandigheden te verhinderen. De draagwijdte van zijn recht vloeit voort uit de wezenlijke functie van het merk, te weten dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij dat product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. [3] Bovendien stellen merkrechten de houder in staat, de cliëntèle door de kwaliteit van zijn

2 — Arresten van 8 juni 1971, zaak 78/70, Deutsche Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487; 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183; 9 juli 1985, zaak 19/84, Pharmon, Jurispr. 1985, blz. 2281, en 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG GF (hierna: „HAG II"), Jurispr. 1990, blz. I-3711.

3 — Arresten van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Roche, Jurispr. 1978, blz. 1139, r. o. 7; 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1823, r. o. 11 en 12, en arrest „HAG II", r. o. 14.

producten en diensten aan zich te binden, hetgeen mogelijk is door middel van onderscheidingstekens met behulp waarvan die producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. [4]

17. Derhalve kan de merkgerechtigde zich, niettegenstaande het feit dat een van een merk voorzien product rechtmatig door hem of met zijn toestemming op de markt is gebracht, verzetten tegen elk gebruik van het merk dat aan de aldus opgevatte herkomstgarantie afbreuk kan doen.

18. Het Hof, dat deze beginselen toepaste op het ompakken van farmaceutische producten voor de parallelhandel, verklaarde in het arrest Hoffmann-La Roche voor recht, dat artikel 36 aldus moest worden uitgelegd, dat de merkhouder op grond van zijn merkrecht een importeur kan verbieden een product in de handel te brengen dat in een andere Lid-Staat door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt is gebracht, wanneer die importeur het product heeft omgepakt in een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw is aangebracht; de merkgerechtigde kan zich evenwel niet aldus op zijn merkrecht beroepen, wanneer

— komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen;

— wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het product bij ompakking ongemoeid blijft;

— de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis wordt gesteld;

— op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het product werd omgepakt. [5]

19. In het arrest Bristol-Myers Squibb e. a., dat werd gewezen na de onderhavige verwijzing, preciseerde het Hof deze voorwaarden. Verderop in deze conclusie zal ik meer in detail ingaan op de eerste voorwaarde, te weten de kunstmatige afscherming van de markten, die voor de onderhavige zaak van bijzonder belang is.

20. Om te beginnen dient evenwel ook te worden gewezen op hetgeen het Hof heeft

4 — Arresten van 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e. a., Jurispr. 1996, blz. I-3457; gevoegde zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94, Eurim-Pharm, Jurispr. 1996, blz. I-3603, en zaak C-232/94, MPA Pharma, Jurispr. 1996, blz. I-3671.

5 — Arrest Hoffmann-La Roche, aangehaald in voetnoot 3, r. o. 14.

vastgesteld met betrekking tot de andere, in het arrest Bristol-Myers Squibb e. a. uitgewerkte voorwaarden waaraan de parallelimporteur bij dat ompakken moet voldoen. [6] In het bijzonder zij opgemerkt dat, hoewel het vereiste dat de oorspronkelijke toestand van het product niet mag worden aangetast, betrekking heeft op het product dat zich in de verpakking bevindt, het Hof heeft verklaard, dat een inadequate presentatie van het omgepakte product, inzonderheid een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking, de reputatie van het merk kan schaden. [7]

Twee preliminaire kwesties

21. De in de onderhavige zaak door de Hoge Raad aan het Hof gestelde vragen moeten tegen deze achtergrond worden onderzocht. Er dient evenwel eerst kort te worden ingegaan op twee preliminaire kwesties. In de eerste plaats zij opgemerkt, dat de vragen van de Hoge Raad betrekking hebben op de uitlegging van het Verdrag, inzonderheid artikel 36, en dat er geen vraag is gesteld met betrekking tot de uitlegging van richtlijn 89/104 van de Raad. [8] Deze richtlijn, waarbij bepaalde nationale merkenrechtelijke bepalingen worden aangepast, diende op 31 december 1992 door de Lid-Staten te zijn uitgevoerd. Van bijzonder belang is artikel 7 van de richtlijn, „Uitputting van het aan het merk verbonden recht", dat luidt als volgt:

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

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

22. Ter terechtzitting werd gedebatteerd over de vraag, of het Hof de toepassing van de richtlijn op de omstandigheden van het onderhavige geval diende te onderzoeken. Zoals ik opmerkte in mijn conclusie in de zaak Bristol-Myers Squibb e. a. [9], is een verbod een middel om inbreuken of herhaling daarvan in de toekomst te verhinderen; derhalve zal een door de nationale rechter na een prejudiciële beslissing in de onderhavige zaak uitgesproken verbod noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de periode na de inwerkingtreding van de richtlijn. In het arrest Bristol-Myers Squibb e. a. gaf het Hof evenwel te kennen, dat artikel 7 van de richtlijn, en in het bijzonder artikel 7, lid 2, op

6 — R. o. 67 e. v. Zie ook arrest Eurim-Pharm, r. o. 58 e. v., en arrest MPA Pharma, r. o. 39 e. v., beide aangehaald in voetnoot 4.

7 — R. o. 75 en 76.

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

9 — Aangehaald in voetnoot 4, punt 58 van de conclusie.

dezelfde wijze moest worden uitgelegd als de artikelen 30 en 36 van het Verdrag. Het Hof verklaarde:

„Overeenkomstig deze rechtspraak moet artikel 7, lid 2, van de richtlijn derhalve aldus worden uitgelegd, dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch produkt, wanneer de importeur het heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij aan de vier in het arrest Hoffmann-La Roche genoemde voorwaarden is voldaan" (r. o. 50).

23. Derhalve zal, hoewel ik van mening ben dat het Hof moet antwoorden op de vragen zoals die door de Hoge Raad zijn geformuleerd, toepassing van de richtlijn mijns inziens niet tot een ander resultaat leiden.

24. In de tweede plaats betogen Ballantine e. a., dat artikel 30 niet van toepassing is in de omstandigheden van het onderhavige geval, zodat de vragen van de Hoge Raad met betrekking tot de uitlegging van artikel 36 irrelevant zijn. Voor zover Loendersloot opnieuw geëtiketteerde flessen naar derde landen uitvoert, is volgens hen het vrije verkeer van goederen tussen de Lid-Staten niet in het geding. Voorts is hun recht om zich te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van hun merken niet in strijd met de voorschriften inzake vrij verkeer: het staat Loendersloot geheel vrij originele flessen Scotch whisky naar andere Lid-Staten uit te voeren en Ballantine e. a. zien niet in waarom opnieuw geëtiketteerde flessen makkelijker zouden kunnen worden uitgevoerd dan originele flessen.

25. Deze argumenten overtuigen mij niet. In de procedure ex artikel 177 van het Verdrag dient het Hof de door een nationale rechter voorgelegde vragen in beginsel te beantwoorden. Ingeval wordt betoogd dat de voorgelegde vragen niet behoeven te worden beantwoord, zal het Hof die vragen enkel onbeantwoord laten wanneer zij duidelijk irrelevant zijn voor het bij de nationale rechter aanhangige geding. [10] In het onderhavige geval heeft de Hoge Raad vastgesteld, of is hij er althans van uitgegaan, dat toewijzing van de door Ballantine e. a. gevorderde verboden wegens inbreuk op het merkenrecht het vrij verkeer van goederen zou beperken en derhalve gerechtvaardigd zou moeten zijn uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag. Ik zie niet in waarom het Hof die vooronderstelling niet zou aanvaarden. Ook al is wellicht niet volledig duidelijk, of de door Ballantine e. a. gevorderde verboden Loendersloot zouden beletten om Scotch whisky in Nederland in te voeren, niet vergeten mag worden dat een van die verboden ertoe strekt, Loendersloot te verbieden opnieuw geëtiketteerde flessen naar een aantal Lid-Staten (te weten Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk) uit te voeren. Toewijzing van dat verbod zou duidelijk een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve uitvoerbeperking in de zin van artikel 34 van het Verdrag betekenen. Derhalve

10 — Zie, bijvoorbeeld, arrest van 11 juli 1991, zaak C-368/89, Crispoltoni, Jurispr. 1991, blz. I-3695, r. o. 11.

heeft de Hoge Raad terecht het vraagstuk van rechtvaardiging in de zin van artikel 36 aan het Hof voorgelegd.

26. Wat het argument betreft, dat Loendersloot flessen mag uitvoeren die niet opnieuw zijn geëtiketteerd, bij het onderzoek van de vragen van de Hoge Raad moet worden uitgegaan van de hypothese, dat parallelhandel in de betrokken producten alleen mogelijk is wanneer zij opnieuw zijn geëtiketteerd. Indien die hypothese juist is (hetgeen de nationale rechterlijke instanties dienen uit te maken), dan is het feit dat Ballantine e.a. met een beroep op hun merkrechten het opnieuw etiketteren verhinderen, duidelijk een handelsbelemmering die dient te zijn gerechtvaardigd in de zin van artikel 36 van het Verdrag.

De vragen van de Hoge Raad

27. Ik kom zodoende toe aan de vragen van de Hoge Raad. Zij betreffen in wezen de volgende geschilpunten:

a) Heeft de merkgerechtigde het recht om, nadat de goederen door hem of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht, zich ertegen te verzetten, dat van het merk voorziene etiketten worden verwijderd en door soortgelijke etiketten worden vervangen, wanneer aan de toestand van het product geen afbreuk wordt gedaan? Maakt het voor het antwoord op die vraag verschil, of het woord „pure" op het etiket wordt weggelaten en de naam van de importeur wordt vervangen door die van een ander?

b) Indien de merkgerechtigde dat recht bezit, vormt de uitoefening van dat recht dan een verkapte beperking van de handel die is gericht op een kunstmatige afscherming van de markt, wanneer het is bedoeld om te verhinderen dat identificatienummers die worden gebruikt om toezicht op de parallelimport te houden, worden verwijderd? Welk belang moet worden gehecht aan het feit, dat de identificatienummers werden aangebracht op grond van een wettelijke verplichting dan wel onverplicht, met het doel om „productrecall" mogelijk te maken, de productaansprakelijkheid van de merkgerechtigde te beperken, namaak te bestrijden of uitsluitend met het doel om parallelhandel te bestrijden?

28. Mijns inziens vloeien de antwoorden op die vragen gedeeltelijk voort uit de bovengenoemde beginselen die door het Hof zijn neergelegd in zijn eerdere uitspraken, in het bijzonder de arresten Hoffmann-La Roche [11] en Bristol-Myers Squibb e. a. [12] Uit die arresten lijkt het volgende fundamentele beginsel voort te vloeien: de merkgerechtigde kan op grond van zijn merkrechten een parallelimporteur niet verbieden van het merk voorziene goederen om te pakken en het merk opnieuw op de omgepakte goederen aan te brengen, wanneer komt vast te staan, dat de

11 — Aangehaald in voetnoot 3.
12 — Aangehaald in voetnoot 4.

wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen, mits bij dat ompakken

i) geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie;

ii) de oorspronkelijke toestand van het product ongemoeid blijft; en

iii) de reputatie van het merk niet wordt geschaad.

Opgemerkt zij, dat zelfs dit laatste vereiste, betreffende de reputatie van het merk, tot op zekere hoogte zou kunnen worden beschouwd als verband houdende met de herkomstgarantie, die de wezenlijke functie van het merk is, aangezien een ongepaste presentatie van het omgepakte product bij de consumenten ongetwijfeld verwarring omtrent de herkomst van het product zou kunnen doen ontstaan.

29. Het komt mij voor, dat de derde en de vierde in het arrest Hoffmann-La Roche neergelegde voorwaarde, dat de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis wordt gesteld en dat op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het product werd omgepakt, enkel specifiekere en gedetailleerdere voorwaarden zijn die beogen te verzekeren dat, althans wat farmaceutische producten betreft, het hiervoor geformuleerde fundamentele beginsel wordt geëerbiedigd.

30. De rechtspraak van het Hof inzake ompakking tot dusverre is ontwikkeld met betrekking tot farmaceutische producten, terwijl het in de onderhavige zaak gaat om het opnieuw etiketteren van alcoholhoudende dranken, met name whisky. Ik zie geen grond voor een onderscheid, wat het fundamentele beginsel betreft, tussen verschillende categorieën van producten. De onderliggende gedachte blijft dezelfde: het recht van de merkgerechtigde om te beslissen over de wijze van presentatie van zijn goederen dient in bepaalde omstandigheden te wijken voor het vereiste van het vrij verkeer van goederen, telkens onder bepaalde voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het behoud van de wezenlijke functie van het merk.

31. De wijze waarop het beginsel van toepassing is, kan evenwel variëren naar gelang de omstandigheden. Voor verschillende producten kunnen verschillende overwegingen gelden. In de zaak Bristol-Myers Squibb e. a. was het bijvoorbeeld van belang, dat aan de oorspronkelijke toestand of functie van de in geding zijnde farmaceutische producten afbreuk kon worden gedaan door bepaalde belangrijke informatie betreffende de aard, de samenstelling, de werking, het gebruik of de bewaring van het product weg te laten; dergelijke overwegingen zijn in casu minder belangrijk.

32. Evenzo is het wellicht onjuist om aan te nemen, dat de derde en de vierde in het arrest Hoffmann-La Roche neergelegde voorwaarde, die van primair belang kunnen zijn met betrekking tot farmaceutische producten, op dezelfde wijze voor alle producten gelden en ongeacht de mate — hoe gering ook — waarin de betrokken producten opnieuw worden geëtiketteerd. In casu behoeft hierop niet te worden ingegaan, omdat de Hoge Raad over deze voorwaarden geen vragen heeft gesteld.

33. Het Hof zou mijns inziens hoe dan ook de grenzen van de hem door artikel 177 verleende taken overschrijden, indien het uitspraak zou doen over alle aspecten van het ompakken en opnieuw etiketteren door parallelimporteurs met betrekking tot verschillende soorten van producten. Als het Hof eenmaal het fundamentele beginsel of de fundamentele beginselen heeft geformuleerd, dient het aan de nationale rechterlijke instanties te worden overgelaten, die beginselen in de bij hen aanhangige gedingen toe te passen.

34. Wat de reputatie van het merk betreft, heeft het Hof thans de nodige aanwijzingen verschaft in het arrest Bristol-Myers Squibb e. a., waarin het de nadruk legde op het belang van de presentatie van farmaceutische producten om bij het publiek vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van de producten te wekken, en erop wees, dat een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking de reputatie van het merk kon schaden. Ik erken beslist, dat in het geval van de zeer befaamde Scotch whisky elke vorm van inferieure ompakking (inclusief het opnieuw etiketteren) de reputatie van het merk kan schaden. Er mag evenwel niet worden vergeten, dat het opnieuw etiketteren hoe dan ook slechts is toegestaan voor zover dat noodzakelijk is om parallelimport te vergemakkelijken; er mag derhalve geen sprake zijn van aanzienlijke aantasting van het imago van het product. Voorts blijkt het opnieuw etiketteren waarom het in de onderhavige zaak gaat, de presentatie van het product hoe dan ook aanzienlijk minder aan te tasten dan de ompakking waarom het in de zaak Bristol-Myers Squibb e. a. ging. Mocht het probleem rijzen, dan dient de nationale rechter zich mijns inziens, vóórdat het opnieuw etiketteren wordt verboden, ervan te hebben verzekerd, dat de presentatie van het product aanzienlijk was aangetast, waardoor de reputatie van het merk kon worden geschaad.

35. De vragen van de Hoge Raad hebben specifiek betrekking op drie kwesties:

a) het weglaten van het woord „pure" op de opnieuw geëtiketteerde producten;

b) het vervangen van de naam van de importeur door die van een ander, en

c) het verwijderen van identificatietekens.

36. Alle drie de kwesties moeten worden beoordeeld met inachtneming van de eerste voorwaarde van het arrest Hoffmann-La Roche, te weten de kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. Wat het weglaten van het woord „pure" betreft, betoogt Loendersloot, dat het gebruik van dat woord verboden is krachtens de wettelijke regeling van sommige van de landen waarnaar hij uitvoert (zonder aan te duiden welke).

37. Mijns inziens geeft 's Hofs arrest Bristol-Myers Squibb e. a., dat hangende het onderhavige geding is gewezen, dienaangaande voldoende houvast. In dat arrest overwoog het Hof:

„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 produkten, bijdraagt tot afscherming van de markten van de Lid-Staten, met name wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch produkt in verschillende verpakking in het verkeer heeft gebracht en het produkt in de toestand waarin het door de merkhouder in een Lid-Staat in het verkeer is gebracht, niet door een parallelimporteur in een andere Lid-Staat kan worden geïmporteerd en in het verkeer gebracht.

Hieruit volgt, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen ompakking van het produkt in een nieuwe buitenverpakking, wanneer het verpakkingsformaat dat de merkhouder heeft gebruikt in de Lid-Staat waar de importeur het produkt heeft gekocht, niet mag worden verhandeld in de Lid-Staat 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 merkhouder [kan] zich tegen ompakking van het produkt in een nieuwe buitenverpakking verzetten, wanneer de importeur voor een verpakking kan zorgen die in de Lid-Staat van invoer mag worden verhandeld, bij voorbeeld door op de oorspronkelijke buiten- of binnenverpakking nieuwe etiketten aan te brengen in de taal van de Lid-Staat van invoer, een nieuwe bijsluiter of nieuwe informatie in de taal van de Lid-Staat van invoer bij te voegen, of een accessoire dat in de Lid-Staat van invoer niet is toegelaten, te vervangen door een gelijksoortig artikel dat wel is toegelaten." [13]

38. Vervolgens lichtte het Hof het onderliggende beginsel dat in acht moet worden

13 — R. o. 52-55.

genomen bij de toepassing van de voorwaarde van kunstmatige afscherming van de markten, als volgt toe:

„De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte produkten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het produkt in de Lid-Staat van invoer." [14]

39. Derhalve dient de nationale rechter in de onderhavige zaak uit te maken, of het verwijderen van het woord „pure" noodzakelijk is om te voldoen aan de beperkingen die worden opgelegd door bepaalde Lid-Staten waarin Loendersloot de goederen wil invoeren. Gesteld zou kunnen worden, dat het weglaten van het woord „pure" de reputatie van het merk zou kunnen aantasten. Dat lijkt evenwel onwaarschijnlijk, wanneer bepaalde Lid-Staten verlangen, dat het woord wordt verwijderd.

40. De andere twee door de Hoge Raad voorgelegde kwesties daarentegen noodzaken het Hof, de in het arrest Hoffmann-La Roche geformuleerde voorwaarden te preciseren. Loendersloot stelt, dat de naam van de importeur wordt vervangen en de identificatienummers worden verwijderd teneinde te verhinderen, dat Ballantine e.a. de parallelhandel bestrijden door druk uit te oefenen op zijn handelaars. Dat wordt betwist door Ballantine e. a. met het betoog, dat de vermelding van de naam van de importeur en het gebruik van de identificatienummers andere, gerechtvaardigde doelen dienen.

41. In dat opzicht verschilt de onderhavige zaak van eerdere zaken, voor zover de noodzaak de producten opnieuw te etiketteren niet voortvloeit uit de noodzaak te voldoen aan de voorschriften inzake het in de handel brengen van de staat van invoer, doch uit de gestelde noodzaak te verhinderen dat de merkgerechtigde de goederen kan traceren en druk kan uitoefenen op de handelaars om parallelimport te verhinderen. Beziet men evenwel de idee die ten grondslag ligt aan de in punt 38 hierboven vermelde rechtsoverweging van het arrest Bristol-Myers Squibb e. a., dan behoeft het geen betoog dat een importeur, mits hij voldoet aan de voorwaarden die de herkomst, de kwaliteit en de reputatie van het product dienen te waarborgen, in staat moet zijn om producten opnieuw te etiketteren wanneer dat nodig is met het oog op de parallelhandel; anders zou de merkgerechtigde met een beroep op zijn merkrecht de markten van de Lid-Staten kunstmatig kunnen afschermen. De nationale rechter dient uit te maken, of in de onderhavige zaak aan dat vereiste is voldaan.

42. Hier zij eveneens gewezen op hetgeen het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e. a. heeft verklaard:

„(...) de door het Hof gebruikte term ‚kunstmatige afscherming van de markten' (...)

14 — R. o. 56.

betekent [niet], dat de importeur moet aantonen dat de merkhouder, door in verschillende Lid-Staten een identiek produkt in verschillende verpakkingen in het verkeer te brengen, opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen. Met de opmerking, 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 produkten, 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." [15]

43. Ten slotte wenst de Hoge Raad te vernemen, welk belang moet worden gehecht aan het feit, dat op grond van wettelijke voorschriften dan wel onverplicht identificatienummers op de producten kunnen worden aangebracht met het oog op „productrecall", beperking van de productaansprakelijkheid en bestrijding van namaak. Het spreekt vanzelf, dat nummers die het mogelijk maken de partij waartoe een product behoort te identificeren, gerechtvaardigde openbare belangen, in het bijzonder dat van de consumentenbescherming, kunnen dienen. Zo mag bijvoorbeeld volgens artikel 2 van richtlijn 89/396 van de Raad [16] een levensmiddel alleen in de handel worden gebracht indien het vergezeld gaat van een aanduiding die het mogelijk maakt de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren. In hoeverre een parallelimporteur een onverplicht of krachtens een communautair dan wel nationaal voorschrift aangebracht identificatienummer mag verwijderen, op grond dat het wordt gebruikt om parallelimport te traceren, is evenwel een daarvan losstaande kwestie die de strekking van de vragen van de Hoge Raad, die uitsluitend betrekking hebben op de uitoefening van het merkrecht, te buiten gaat. Het behoeft geen betoog, dat de verwijdering van dergelijke identificatienummers niet alleen op grond van merkrechten kan worden bestreden.

Conclusie

44. Derhalve dienen de vragen van de Hoge Raad mijns inziens te worden beantwoord als volgt:

„1) De merkgerechtigde kan ten aanzien van de door hem vervaardigde alcoholhoudende dranken zijn merkrechten niet uitoefenen om zich ertegen te verzet-

15 — R. o. 57.

16 — Richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (PB 1989, L 186, blz. 21).

ten, dat de door hem op de flessen en verpakkingen van flessen aangebrachte en van zijn merk voorziene etiketten, nadat die aldus verpakte dranken door hem in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht, wanneer komt vast te staan, dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen, mits bij dat opnieuw etiketteren

i) geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie;

ii) de oorspronkelijke toestand van het product ongemoeid blijft; en

iii) de reputatie van het merk niet wordt geschaad.

2) Onder deze voorwaarden kan de merkgerechtigde zijn merkrechten niet uitoefenen om zich ertegen te verzetten, dat de op de oorspronkelijke etiketten aangebrachte aanduiding ‚pure' wordt weggelaten en/of de naam van de importeur door die van een ander wordt vervangen.

3) Onder deze voorwaarden kan de merkgerechtigde zijn merkrechten niet uitoefenen om zich ertegen te verzetten, dat de door hem aangebrachte, zich op of onder de etiketten bevindende identificatietekens worden verwijderd."