ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

22 december 2008 *

In zaak C-276/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberster Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 24 mei 2005, ingekomen bij het Hof op 6 juli 2005, in de procedure

The Wellcome Foundation Ltd

tegen

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (rapporteur) en C. Toader, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 april 2008,

gelet op de opmerkingen van:

— The Wellcome Foundation Ltd, vertegenwoordigd door L. Wiltschek en E. Tremmel, Rechtsanwälte,

— Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, vertegenwoordigd door R. Schneider, Rechtsanwalt,

— de Griekse regering, vertegenwoordigd door O. Patsopoulou, G. Alexaki en M. Apessos als gemachtigden,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils en H. Krämer als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 oktober 2008,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7 van de 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), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104").

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen The Wellcome Foundation Ltd (hierna: „Wellcome"), houdster van het Oostenrijkse merk ZOVIRAX, en Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (hierna: „Paranova") ter zake van geneesmiddelen van het merk ZOVIRAX die in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER") in de handel zijn gebracht door Wellcome of door derden, vervolgens het voorwerp waren van parallelimport door Paranova en ten slotte door deze laatste in Oostenrijk zijn verhandeld in een nieuwe verpakking.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 7 van richtlijn 89/104, „Uitputting van het aan het merk verbonden recht", 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."

4 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd dat de uitdrukking „in de Gemeenschap" is vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij".

Nationale regeling

5 Volgens § 10b, lid 1, van het Markenschutzgesetz (Oostenrijkse merkenwet) staat het aan het merk verbonden recht de houder ervan niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Volgens § 10b, lid 2, van deze wet is lid 1 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.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

6 Wellcome is onder meer houdster van twee Oostenrijkse woordmerken ZOVIRAX alsmede van het Oostenrijkse woord- en beeldmerk ZOVIRAX, die worden beschermd voor de klasse van farmaceutische producten. In Oostenrijk worden deze merken met toestemming van Wellcome regelmatig gebruikt door GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

7 Paranova exploiteert een groothandel in geneesmiddelen. Zij verhandelt onder meer in Oostenrijk geneesmiddelen van het merk ZOVIRAX in doosjes van 60 tabletten van 400 mg (ZOVIRAX 400/60), die door Wellcome of door derden met toestemming van Wellcome in lidstaten van de EER in de handel zijn gebracht en door de moedervennootschap van Paranova op de reguliere geneesmiddelenmarkt zijn gekocht.

8 Paranova verhandelt deze geneesmiddelen in een nieuwe verpakking, waarvan de verschijningsvorm volledig verschilt van die van de verpakking van het oorspronkelijke product. Op de voorzijde van deze nieuwe verpakking staat vetgedrukt de vermelding „omgepakt en ingevoerd door Paranova". De naam van de fabrikant wordt op de zijkant en op de achterzijde in normale letters vermeld. Op deze nieuwe verpakking is aan de randen een blauwe streep aangebracht, zoals die welke doorgaans door Paranova wordt gebruikt voor de door haar verhandelde geneesmiddelen.

9 Bij brief van 12 mei 2003 heeft Paranova een Oostenrijkse zustervennootschap van Wellcome in kennis gesteld van haar voornemen om ZOVIRAX 400/60 in Oostenrijk te verhandelen. Bij deze brief heeft zij kleurenkopieën van de buitenverpakking, van de blisters en van de bijsluiter gevoegd. Daarop heeft een Engelse zustervennootschap van Wellcome Paranova verzocht, voortaan mededelingen inzake haar verhandelingen te richten aan GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (hierna: „Glaxo"), en daarbij een volledig exemplaar van elke verpakkingsvorm te voegen, alsmede de staat van uitvoer en de precieze redenen voor ompakking te vermelden.

10 Paranova heeft meegedeeld waarom zij tot ompakking was overgegaan, maar zij heeft niet de staat van uitvoer van het betrokken geneesmiddel vermeld. Daarom heeft Glaxo haar opnieuw verzocht, deze staat en de precieze redenen voor die ompakking mee te delen. Tegelijkertijd werd Paranova te kennen gegeven dat er geen enkele reden was om de gegevens inzake de parallelimporteur zo opvallend en in grotere en duidelijkere letters dan de naam van de fabrikant aan te brengen. Ook werd bezwaar gemaakt tegen de verschillende opmaak als gevolg van de twee gekleurde strepen aan de randen van de doos.

11 Verder heeft Glaxo de overlegging van een volledig exemplaar van elke verpakkingsvorm geëist.

12 Op 4 juni 2003 heeft Paranova verklaard dat het om productietechnische redenen niet mogelijk was een volledig exemplaar van de afgewerkte verpakking over te leggen, in het bijzonder wanneer Glaxo niet bereid was de kosten hiervan te dragen.

13 Paranova voert ZOVIRAX 400/60 in uit Griekenland. Dit geneesmiddel wordt daar in verpakkingen van 70 tabletten verhandeld. In Oostenrijk bevat de toegestane verpakking 60 tabletten.

14 Wellcome heeft in een kortgedingprocedure bij het Handelsgericht Wien gevorderd dat Paranova wordt verboden, in het handelsverkeer voor concurrentiedoeleinden in Oostenrijk omgepakte geneesmiddelen, in het bijzonder ZOVIRAX, aan te bieden en/of te verhandelen met vermelding op de verpakking van nieuw aangebrachte of gehandhaafde merken waarvoor Wellcome in Oostenrijk bescherming geniet, wanneer:

— de vermelding van de vennootschap die de waar heeft omgepakt, in grotere en duidelijkere letters en/of op een prominentere plaats op de verpakking staat dan de vermelding van de fabrikant;

— op de randen van de ompakking gekleurde — in het bijzonder blauwe — strepen met een breedte van ongeveer 5 mm zijn aangebracht, zoals de strepen die vaak worden gebruikt voor de door Paranova in de handel gebrachte waren;

— Paranova Wellcome vóór het in de handel brengen van de omgepakte waar niet naar behoren heeft ingelicht over de geplande verhandeling, door in het bijzonder

ook de staat van uitvoer en de precieze redenen voor de noodzaak tot ompakking te vermelden.

15 Bij beschikking van 7 mei 2004 heeft het Handelsgericht Wien de vordering van Wellcome gedeeltelijk toegewezen. In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht Wien op 28 januari 2005 deze vordering toegewezen voor zover zij betrekking had op het bovengenoemde eerste en derde punt, en afgewezen met betrekking tot het tweede punt.

16 De twee partijen in het hoofdgeding hebben bij het Oberste Gerichtshof beroep tot „Revision" ingesteld.

17 Deze rechterlijke instantie wijst erop dat voor de beoordeling van de conformiteit van de nieuwe verpakking doorslaggevend is of het bewijs dat het ompakken van de waar noodzakelijk is om de effectieve toegang tot de markt niet te belemmeren, enkel voor het ompakken van de waar als zodanig moet worden geleverd. Indien het antwoord bevestigend luidt, rijst de vraag welke criteria gelden voor de beoordeling van het ontwerp van de nieuwe verpakking. Hiervoor dienen zich twee mogelijkheden aan: een beoordeling op basis van het beginsel van het minst ingrijpende middel voor het merk, of een beoordeling van het ontwerp van de nieuwe verpakking op grond van de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad. De verwijzende rechter vraagt zich tevens af hoe ver de informatieplicht van de parallelimporteur reikt.

18 In deze omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1. a) Moeten artikel 7 van richtlijn 89/104[…] en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aldus worden uitgelegd dat het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafscherming zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd?

Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt:

b) Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad?

2. Moeten artikel 7 van richtlijn [89/104] en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur enkel aan zijn informatieplicht voldoet wanneer hij de merkhouder ook in kennis stelt van de staat van uitvoer en de precieze redenen voor het ompakken?"

Procesverloop voor het Hof

19 Bij beslissing van 20 september 2005 heeft de president van het Hof de behandeling geschorst tot de uitspraak van het arrest van het Hof in zaak C-348/04.

20 Op 26 april 2007 heeft het Hof het arrest in die zaak gewezen (Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Jurispr. blz. I-3391).

21 Bij brief van 30 mei 2007 heeft de verwijzende rechter het Hof laten weten dat hij zijn verzoek om een prejudiciële beslissing handhaaft voor zover dit betrekking heeft op de eerste vraag, sub b, en op de tweede vraag.

22 Bij beslissing van 15 juni 2007 heeft de president van het Hof de hervatting van de behandeling gelast.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag, sub b

23 Het Hof heeft in punt 3 van het dictum van 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), voor recht verklaard dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij:

— 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;

— wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;

— op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;

— de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en

— de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert.

24 Dit laatste vereiste stelt de merkhouder in staat te beoordelen, of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet rechtstreeks of indirect wordt aangetast en of de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt (reeds aangehaalde arresten Bristol-Myers Squibb e.a., punt 78, en Boehringer Ingelheim e.a., punt 20).

25 De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het in het bijzonder wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer, heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking (zie arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 38 en 39).

26 Deze noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft dus alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, in het bijzonder door dit product te voorzien van een nieuwe verpakking, en niet op het ontwerp van deze nieuwe verpakking.

27 Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

28 Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

29 Zoals blijkt uit de punten 23 en 24 van het onderhavige arrest, wordt de bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

30 Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

Tweede vraag

31 Wellcome voert in wezen aan dat de mededeling van de staat van uitvoer en van de precieze redenen voor het ompakken de merkhouder in staat stelt, na te gaan of de ompakking noodzakelijk is.

32 In het kader van een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangig geding tussen de merkhouder en een parallelimporteur die in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product verhandelt in een nieuwe verpakking, is het aan deze parallelimporteur om onder meer aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarde 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 zou bijdragen (zie arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aangehaald, punten 24 en 54).

33 Zoals in punt 23 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is dit 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 noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

34 Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen (arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 62), dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

35 De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

36 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag (zie, in die zin, arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 43).

37 Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

Kosten

38 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) **Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.**

2) **Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.**

ondertekeningen