den 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 produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd — in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden.

Deze 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 produkt, in een aan de verhandeling voorafgegane fase niet zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen.

Het is in de zin van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag gerechtvaardigd wanneer de merkgerechtigde die in twee staten gelijktijdig bescherming geniet, ertegen opkomt dat een produkt waarop in één dier staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de andere Lid-Staten wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht.

Zulks is niettemin als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag te beschouwen, 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 der Lid-Staten zal bijdragen;

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

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

— op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt.

3. Voor zover de uitoefening van het merkrecht, getoetst aan artikel 36 EEG-Verdrag, rechtmatig is, komt zodanige oefening niet met artikel 86 van het Verdrag in strijd alleen omdat zij geschiedt door een onderneming die een machtspositie op de markt inneemt, zolang het merk niet als een middel tot misbruik van zulk een positie wordt gehanteerd.

In de zaak 102/77,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 van het EEG-Verdrag van het Landgericht te Freiburg, in het aldaar aanhangig geding tussen

1. HOFFMANN-LA ROCHE & Co. AG te Bazel

2. HOFFMANN-LA ROCHE AG te Grenzach-Wyhlen (Duitsland)

en

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH te Bentheim (Duitsland)

om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van de artikelen 36 en 86 van genoemd Verdrag,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE

samengesteld als volgt: H. Kutscher, president, M. Sørensen en G. Bosco, kamerpresidenten, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe en A. Touffait, rechters,

advocaat-generaal: F. Capotorti
griffier: A. Van Houtte

het navolgende

ARREST

Ten aanzien van de feiten

Overwegende dat de feiten, het procesverloop en de opmerkingen gemaakt krachtens artikel 20 van het Statuut van het Hof van Justitie van de EEG, kunnen worden samengevat als volgt:

I — Feiten en procesverloop

1. De in de tweede plaats genoemde *verzoekster in het hoofdgeding* (hierna te noemen: „Roche-Duitsland") is een juridisch zelfstandige onderneming van het wereldconcern Roche-SAPAC.

Het concern Roche-SAPAC heeft onder meer het psychotherapeutisch middel „Valium" ontwikkeld, welks scheikundige benaming, afgekort, luidt: „Diazepam". Roche-Duitsland vervaardigt Valium krachtens licentie van de in de eerste plaats genoemde verzoekster in het hoofdgeding (hierna te noemen: „Roche-Bazel") en verkoopt het in de Bondsrepubliek Duitsland onder de benaming „Valium Roche".

Valium en Roche zijn door internationaal dépôt beschermde merken van Roche-Bazel. De farmaceutische specialiteit is, overeenkomstig de Duitse geneesmiddelenwetgeving, ingeschreven in het register voor farmaceutische specialiteiten van het Bundesgesundheitsamt.

Roche-Duitsland verkoopt Valium in verpakkingen van 20 of 50 tabletten — voor particulieren — of in vijf maal grotere hoeveelheden, 100 of 250 tabletten — voor ziekenhuizen —.

Een Engelse dochtermaatschappij van het concern Roche-SAPAC vervaardigt eveneens Valium Roche en verhandelt dat produkt in Engeland in pakken van

100 of 500 tabletten tegen prijzen die aanmerkelijk lager zijn dan de in Duitsland berekende prijzen.

2. *Verweerster in het hoofdgeding* is het Duitse verkoopkantoor van de Nederlandse vennootschap „Centrafarm BV", die zich onder meer toelegt op de internationale handel in farmaceutische produkten. Het geding vindt zijn oorsprong in het feit dat verweerster in het hoofdgeding bij haar Nederlandse moedermaatschappij Valium Roche pleegt in te kopen, nadat de moedermaatschappij het produkt op haar beurt in Engeland — in de oorspronkelijke verpakking van Roche's Engelse dochtermaatschappij — heeft gekocht en vervolgens, in Nederland, onder farmaceutisch toezicht tot pakken van 1 000 tabletten heeft omgepakt. Op de nieuwe flessen en dozen — die er anders uitzagen dan de oorspronkelijke emballages — stonden de benamingen Valium en Roche, het nummer van inschrijving in het register van het Bundesgesundheitsamt, alsook de toevoeging „Centrafarm" en de vermelding „in de handel gebracht door Centrafarm GmbH 4444 Bentheim-1, tel.: 05922-2525". Ook was er een in het Duits gestelde en met de naam Hoffmann-La Roche gesigneerde bijsluiter bijgevoegd, waarop andermaal te lezen stond dat het medicament door Centrafarm in het verkeer gebracht was. Opgemerkt zij dat Centrafarm daarbij verklaarde dat het in haar bedoeling lag de tabletten voor verkoop aan particulieren in kleinere pakken om te pakken en dat zij ook een Diazepam-preparaat vervaardigt.

3. Roche-Duitsland ziet in Centrafarms optreden een schending van de merkrechten van de onderneming waaraan zij haar licentie ontleent. Op haar verzoek heeft de Eerste Handelskamer van het Landgericht Freiburg op 31 december 1975 in kort geding een beschikking („einstweilige Verfügung") genomen, waarbij aan Centrafarm werd verboden „voor haar geneesmiddelenhandel gebruik te maken van de benamingen Valium en Roche, anders dan door het in het verkeer of in de handel brengen van het produkt in de vorm waarin het door een derde, daartoe door de firma Hoffmann-La Roche & Co. AG te Bazel, gemachtigd, in een Lid-Staat van de Gemeenschap in het verkeer is gebracht.

Deze beschikking is bevestigd bij een vonnis van 16 februari 1976.

4. Centrafarm kwam van het vonnis in beroep bij de te Freiburg zitting houdende Kamer van het Oberlandesgericht Karlsruhe.

Bij beschikking van 14 oktober 1976 heeft het Oberlandesgericht zich vervolgens tot het Hof van Justitie gewend met verzoek om een beslissing inzake drie prejudiciële vragen, waarvan er twee vrijwel gelijkluidend waren aan die welke de inzet vormen van het tegenwoordig geding. In zijn arrest van 24 mei 1977, gewezen in de zaak 107/76 (Jurispr. 1977, blz. 957) heeft het Hof in antwoord op de eerste vraag van het Oberlandesgericht voor recht verklaard dat die rechterlijke instantie niet — krachtens artikel 177, derde alinea, van het Verdrag — gehouden was zich in kort geding tot het Hof van Justitie te wenden. Daardoor zijn de beide andere vragen onbeantwoord gebleven.

5. Sinds januari 1976 procederen partijen in het bodemgeschil voor het Landgericht Freiburg, rechtdoende in eerste instantie.

6. Bij beschikking van 20 juni 1977 heeft het Landgericht Freiburg op zijn beurt de behandeling geschorst en, overeenkomstig artikel 177 van het EEG-Verdrag, het Hof van Justitie verzocht om een uitspraak inzake de navolgende uitleggingsvragen:

„1. Is de houder van een te zijnen behoeve zowel in Lid-Staat A als in Lid-Staat B beschermd merkrecht

krachtens artikel 36 van het EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat iemand via parallelle importen geneesmiddelen die door de merkgerechtigde dan wel met diens toestemming in Lid-Staat A van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk zijn voorzien en, onder dat merk verpakt, in het verkeer zijn gebracht, opkoopt, van een nieuwe verpakking voorziet, daarop het merk van de houder aanbrengt en de waar zo in Lid-Staat B invoert?

2. Is de houder van het merk daartoe ook bevoegd of handelt hij in strijd met het EEG-Verdrag en wel met name met artikel 86 van dat Verdrag, wanneer hij met betrekking tot het geneesmiddel in kwestie op de markt van Lid-Staat B een machtspositie inneemt, van een verbod van invoer van opnieuw verpakte en van het merk van de houder voorziene waren in zuiver feitelijk opzicht een marktbelemmerend effect uitgaat — omdat, wat de verpakking betreft, in de landen A en B niet dezelfde maat pleegt te worden aangehouden, terwijl het op de markt tot invoer in andere vorm nog nauwelijks is gekomen — en het verbod er in feite toe leidt dat er tussen de Lid-Staten een aanzienlijk — eventueel: onevenredig — prijsverschil in stand blijft, ook al kan niet worden waargemaakt dat de houder van het merk zich alleen dan wel in overwegende mate van het verbod bedient om dat prijsverschil in stand te houden?"

7. Blijkens de beschikking beschouwt het Landgericht Freiburg Centrafarms litigieuze handelwijze als een inbreuk op het Duitse merkrecht en belet het gemeenschapsrecht Roche-Bazel niet zijn merkrechten in te roepen. Het Landgericht verwijst naar zijn vonnis van 16 februari 1976, alsook naar de overwegingen van de verwijzingsbeschikking van het Oberlandesgericht van 14 oktober 1976.

8. In die beschikking had het Oberlandesgericht overwogen dat Hoffmann-La Roche volgens het Duitse merkrecht, in voege als in de in kort geding genomen beschikking omschreven, van Centrafarm mocht verlangen dat Centrafarm de benamingen Valium en Roche niet als merkaanduiding zou gebruiken. Volgens artikel 15, eerste alinea, van het Warenzeichengesetz zou alleen Roche-Duitsland gerechtigd zijn om onder meer het merk op de binnen- en buitenverpakking van haar produkten aan te brengen en de aldus gemerkte produkten in het verkeer te brengen. Iedere derde die zonder toestemming van de merkgerechtigde tot zulke verrichtingen overgaat, zou onrechtmatig handelen. Volgens een gevestigde rechtsopvatting zou het uitsluitend recht van de merkgerechtigde eveneens worden geschonden, wanneer de gewraakte handeling bestaat in het ompakken van het oorspronkelijk produkt in een omsluiting waarop het merk is aangebracht (vgl. RGZ 103, 359, 363/4 — „Singer", RGZ 124, 273, 275/6 — „Stellin").

9. Met verwijzing naar 's Hofs jurisprudentie inzake artikel 36 van het Verdrag heeft het Oberlandesgericht met name overwogen dat Centrafarm afbreuk had gedaan aan de herkomstaanduidende functie — en daarmee aan het specifieke voorwerp — van het merk. Waar het om geneesmiddelen gaat, konden de desbetreffende wettelijke voorschriften uitsluitsel geven over de eisen gesteld aan de bewijslevering van herkomst, alsook over de omvang van de bescherming die door de herkomstaanduidende functie van het merk moest worden verzekerd. In artikel 4, alinea 14, van het nieuwe Arzneimittelgesetz, zoals het ingevolge de wet van 24 augustus 1976 (BGBl. I 2445) in 1978 zal komen te luiden, worden het opnieuw verpakken, het verpakken en het aanbren-

gen van een merk met fabricage gelijkgesteld. Het ompakken van een geneesmiddel is met betrekking tot het produkt een zo belangrijke ingreep, dat men het nodig heeft geacht voor zodanig geval dezelfde beschermende rechtsmaatregelen te nemen als voor de oorspronkelijke fabricage voorzien zijn. Voorts gaat het bij ompakking niet slechts om de herkomstaanduidende functie, doch ook om de daarmede samenhangende garantiefunctie.

In verband met artikel 86 van het Verdrag heeft het Oberlandesgericht op grond van hetgeen door het Kammergericht feitelijk was vastgesteld in zijn beschikking van 5 januari 1976, genomen in de kartelzaak tussen Roche-Duitsland en het Bundeskartellamt, vastgesteld dat Roche-Duitsland op de Duitse markt voor kalmeringsmiddelen een machtspositie innam. Centrafarm zou voorts aannemelijk hebben gemaakt dat Roche-Duitsland die machtspositie waarschijnlijk op een misbruik opleverende wijze handhaaft ten einde een hoog prijsniveau in stand te kunnen houden. Het zou evenwel niet betekenen dat Roche-Duitsland, door haar merkrecht in te roepen, met artikel 86 van het Verdrag in strijd komt. Er is geen sprake van misbruik, wanneer de merkgerechtigde — zoals iedere andere gerechtigde van een soortgelijk recht — van zijn merkrecht „in substantie" gebruik maakt, en zodanig gebruik zijn rechtvaardiging vindt in overwegingen die met profiteren van de machtspositie op de markt niet van doen hebben.

10. Aan deze overwegingen van het Oberlandesgericht heeft het Landgericht Freiburg onder meer het navolgende toegevoegd:

„Voor zover verzoeksters bedoelen te stellen dat met de beschikking van het Bundesgerichtshof van 16 december 1976 (KVR 2/76) — tot opheffing van de beschikking van het Kammergericht te Berlijn van 5 januari 1976 — aan vraag 2 de grondslag is komen te ontvallen, kan deze Kammer niet met haar meegaan. De vraag of van misbruik in de zin van paragraaf 22 Absatz 5 van het Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sprake is, valt niet met vraag 2 samen. Aan de in genoemde bepaling gebezigde begrippen wordt in de prejudiciële vraag alleen de term „marktbeherrschende Stellung" ontleend. In zoverre zijn de uitkomsten van het Kammergericht evenwel in de beschikking van het Bundesgerichtshof van 16 december 1976 (blz. 19) bevestigd."

11. De verwijzingsbeschikking is op 2 augustus 1977 ter griffie van het Hof ingeschreven.

Overeenkomstig artikel 20 van het Statuut van het Hof van Justitie van de EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door partijen in het hoofdgeding, door de regering van het Verenigd Koninkrijk en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Op rapport van de rechter-rapporteur en de advocaat-generaal gehoord, heeft het Hof besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

II — Bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

De eerste vraag

A — Opmerkingen van verzoeksters in het hoofdgeding

Verzoeksters in het hoofdgeding Hoffmann-La Roche wijzen er op dat de casuspositie waarover het Hof zich thans heeft uit te spreken, wezenlijk verschilt van de zaken waarvan het tot nu toe had kennis te nemen, met name ook van de zaken betreffende parallelle importen. Zij vragen niets wat zich volgens die arresten niet met het gemeenschapsrecht verdraagt.

Voorts blijft het onderhavig probleem niet tot de pharmaceutische sector be-

perkt. Er moet een oplossing worden gezocht voor het merkenrecht in het algemeen, want merkrechten met specifiek verschillende inhoud zijn er niet. Het bijzonder belang dat aan het aanbrengen van het merk op de verpakking toekomt, blijkt onder meer bij vloeibare waren, waar zulks uiteraard niet mogelijk is.

Terecht hebben het Landgericht Freiburg en het Oberlandesgericht Karlsruhe de handelwijze van verweerster in het hoofdgeding als een kennelijke inbreuk op eens anders merk naar *Duits* recht aangemerkt.

In alle Lid-Staten komt men trouwens — in doctrine en jurisprudentie — tot dezelfde slotsom. Volgens vaste Franse rechtspraak is het opnieuw aanbrengen van een beschermd merk op het oorspronkelijk produkt als kennelijke inbreuk op een merkrecht te beschouwen. In dezelfde zin de *Italiaanse* doctrine en rechtspraak. In het *Verenigd Koninkrijk* is het probleem — in aansluiting bij vroegere rechtspraak — expliciet geregeld in de „Trademarks Act 1938"; de merkgerechtigde kan zich bij het in het verkeer brengen van het produkt het recht voorbehouden het produkt om te pakken en het merk opnieuw op de oorspronkelijke waar aan te brengen, hetgeen medebrengt dat iedere latere koper die dat recht schendt, merkrechtelijk in overtreding is. Een zelfde regeling geldt voor *Ierland* (Section 12 en 14 van de Trademarks Act 1963). *Denemarken* kende op grond van vroegere jurisprudentie dezelfde merkrechtelijke regelen als in Duitsland golden, en de nieuwe merkwetgeving van 11 juni 1969, die goeddeels met de wetten der *overige Skandinavische staten* in overeenstemming is, heeft bij een juiste uitlegging in die jurisprudentie geen enkele wijziging gebracht. Hetzelfde geldt voor het recht van de *Benelux*-landen. Tot aan het uniforme Benelux-merkrecht had men zich in doctrine en rechtspraak unaniem op het standpunt gesteld dat het wederaanbrengen van het beschermde merk op een produkt dat door de merkgerechtigde voor het eerst in het verkeer gebracht is, merkrechtelijk als overtreding is te beschouwen. Uit opzet en redengeving van de Benelux-regeling blijkt, dat de vroegere jurisprudentie in geen enkel opzicht behoeft te worden gewijzigd.

In het toekomstig *Europees merkrecht* wordt ook uitsluitend aan de merkgerechtigde het merk toegekend zijn merk aan te brengen. Verzoeksters in het hoofdgeding geven een uiteenzetting van de wijze waarop het hierbedoelde probleem in de verschillende voorontwerpen voor een Europees merkrecht is opgelost, en wijzen er met name op dat er tijdens de van 18 tot 20 juli 1977 gehouden besprekingen van de werkgroep „merken" van de Commissie, gewijd aan het voorontwerp voor een verordening op het communautaire merk, op voorstel van de Franse en Engelse deskundige een uitzonderingsbepaling op het in artikel 16, lid 1, van het ontwerp omschreven uitputtingsbeginsel, als lid 2 van het artikel bedoeld, is opgesteld, luidende als volgt:

„§ 1 applies only to goods in the form in which they were originally marketed."

Te dien aanzien wordt in het verslag, als slotsom van de besprekingen, het volgende verklaard:

„In this way § 2 would cover all exceptions to the exhaustion principle, especially cases of modification of packing or where the trademark is replaced by a third person after the goods have been put on the market."

Het aldus in alle Lid-Staten erkende uitsluitende recht van de merkhouder behoort tot het wezen — en daarmede tot het „specifiek object" — van het merkrecht, zoals het volgens 's Hofs Jurisprudentie in het gemeenschapsrecht wordt geëerbiedigd en beschermd.

Een van de hoofdfuncties van het merk is gelegen in het waarborgen van de identiteit van het oorspronkelijk pro-

dukt, zodat de verbruiker de zekerheid heeft dat het produkt dat bedoeld merk draagt, ook werkelijk van de merkgerechtigde afkomstig is: men zie 's Hofs arrest van 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, Terrapin/Terranova (Jurispr. 1976, blz. 1039).

Die waarborgfunctie van het merk — betreffende de identiteit der herkomst — brengt mede dat alleen de merkgerechtigde gerechtigd moet zijn het op de verpakking van het produkt aan te brengen. Slechts als er een garantie bestaat dat het produkt de verbruiker bereikt in de door de merkgerechtigde gekozen oorspronkelijke verpakking, is de handel tegen knoeierijen met betrekking tot de herkomst en tegen door ompakking veroorzaakte kwaliteitsverminderingen beschermd.

De gerechtvaardigde belangen van de verbruiker zijn niet beschermd als het uitsluitend recht van de merkgerechtigde alleen het aanbrengen van het merk op het produkt zelf — en niet op de verpakking — betreft. Ook zijn er produkten die naar hun aard het aanbrengen van het merk niet gedogen. Maar vooral ook zou het de verbruiker niet baten het produkt thuis uit te pakken en te zien welk merk er op is aangebracht, want in de winkel waar hij zijn keuze bepaalt, kan hij slechts op de verpakking en het er op aangebrachte merk afgaan.

Bijzondere gevaren doen zich bovendien voor bij geneesmiddelen die alleen op recept worden geleverd. In het ontwerp van de Commissie van 9 september 1976 voor een richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing der wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (Bulletin der Europese Gemeenschappen, Suppl. nr. 11/76) wordt de producent vrijwel buiten alle schuld om aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade.

Maar als hij — via het merk — de identiteit van zijn produkt niet kan garanderen, loopt hij het gevaar verantwoordelijk te worden gesteld voor ondeugdelijke produkten van derden.

Het gaat niet aan het ompakken slechts te verbieden als zich een „concreet" gevaar — te onderscheiden van een „abstract" gevaar — van kwalitatieve verslechtering voordoet. Noch de merkgerechtigde noch de verbruiker en evenmin de bevoegde sanitaire instanties kunnen telkens opnieuw nagaan of het ompakken plaats vindt onder omstandigheden welke tot kwalitatieve achteruitgang kunnen leiden.

In haar opmerkingen in de zaak 107/76 heeft de Franse regering er terecht op gewezen dat de Lid-Staten hun wettelijke regeling hebben geconformeerd aan 's Raad richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing der wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB van 9 februari 1965, blz. 369) en dat het ompakken — door de importeur — van een op de markt van het land van uitvoer toegelaten farmaceutische specialiteit, gevolgd door aanbieding in een nieuwe verpakking, met die richtlijn, en wel met name met haar artikelen 4 en 13, in strijd is, ook al brengt de importeur op de nieuwe verpakking het merk van de gerechtigde aan. In bedoelde bepalingen wordt onder meer voorgeschreven dat de benaming van een farmaceutische specialiteit bij het verzoek om toelating tot de markt wordt gevoegd en op binnen- en buitenverpakking wordt aangebracht.

Volgens verzoeksters in het hoofdgeding is het niet juist te stellen dat de gerechtvaardigde belangen van de merkgerechtigde, alsook die van de consument, ook door vermelding van gegevens betreffende de ompakking worden beschermd: door zulk een toevoeging vervaagt de inbreuk die het merk in het geheugen van de verbruiker heeft achtergelaten en verliest het zijn contouren; de verbruiker komt in dwaling te verkeren als gevolg van het feit dat benamin-

gen als Valium Roche Centrafarm hem suggereren dat Centrafarm tot de verkooporganisatie is toegetreden; het merk Valium Roche kan verworden tot een zich niet tot bescherming lenend generiek begrip (vrij merk — Freizeichen); en ten slotte wordt aan het gerechtvaardigd belang van de merkhouder geen recht gedaan wanneer handelaren — wederverkopers — het produkt weliswaar aankopen, maar de afzet spaak loopt omdat de verbruikers merkprodukten waarop een mededeling betreffende ompakking voorkomt, niet vertrouwen, waarmede tevens afbreuk zou worden gedaan aan de verhandelbaarheid der niet omgepakte merkprodukten.

Verzoeksters in het hoofdgeding concluderen dat het in het verkeer brengen van het produkt onder bedoeld merk, de gerechtigde niet het recht ontneemt tegen misbruik van het merk in latere handelsfasen op te komen. Zij verwijzen te dien aanzien naar 's Hofs arresten van 3 juli 1974, gewezen in de zaak 192/73, Van Zuylen/Hag (Jurispr. 1974, blz. 731) en 31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop (Jurispr. 1974, blz. 1183)

Volgens verzoeksters in het hoofdgeding kan er geen sprake zijn van een conflict tussen het beginsel van een vrij verkeer van goederen en nationale merkrechten. Artikel 30 mist toepassing op het terrein dat — inhoudelijk, dat wil zeggen naar zijn specifieke voorwerp — door artikel 30, en met name door het nationale merkrecht, wordt bestreken. In ieder geval kan ten deze worden gesproken van een rechtvaardigingsgrond in de zin van artikel 36 van het Verdrag, waarin „het specifieke voorwerp" van industriële en commerciële eigendomsrechten wordt beschermd.

De uitoefening van het merkrecht is in casu ook niet als een middel „tot willekeurige discriminatie" of als „verkapte beperking in de handel tussen Lid-Staten" te beschouwen: het door verweerster in het hoofdgeding op het grondgebied van de Gemeenschap gekochte Valium Roche kon door haar zeer wel in de oorspronkelijke verpakking in de Bondsrepubliek Duitsland worden verkocht en mocht zulk een transactie door de bijzondere wettelijke regelingen voor pharmaceutische produkten of bepaalde verbruikersgewoonten zijn bemoeilijkt, dan is die situtie in geen geval door de uitoefening van het merkrecht veroorzaakt.

B — Opmerkingen van verweerster in het hoofdgeding

Centrafarm merkt op dat de oligopolistische structuur van het aanbod op de markt voor farmaceutische produkten en de omstandigheid dat het aanbod zich niet naar de prijzen richt — omdat de kosten van farmaceutische produkten goeddeels door de ziekenfondsen worden gedragen — het de aanbieders mogelijk maken in de onderscheiden Lid-Staten verschillende nationale strategieën te ontwikkelen. Op geen andere markt lopen de prijzen zozeer uiteen als op die voor farmaceutische produkten.

Na een exposé van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende pharmaceutische specialisten — in de Gemeenschap casu quo in de Lid-Staten — te hebben gegeven, concludeert verweerster in het hoofdgeding dat het, indien het de importeur verboden zou zijn pharmaceutische specialiteiten om te pakken, ten deze niet tot enig handelsverkeer zou kunnen komen.

De verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen, alsook de verscheidenheid van handelspraktijken, medische gebruiken en gebruikersgewoonten in de verschillende Lid-Staten worden door de fabrikanten van farmaceutische produkten voor welbepaalde doeleinden uitgebuit, zonder dat met de produktietechniek of marktcondities samenhangende factoren ertoe dwingen, en wel zulks met name om de markten der Lid-Staten stelselmatig af te schermen. De

kunstmatige differentiatie waartoe Roche het in casu laat komen, berust op het verschil in verpakkingseenheden. Eenheden van 20 of 50 tabletten, zoals Roche ze in de Bondsrepubliek Duitsland aanbiedt, worden in geen enkele andere Lid-Staat aangeboden. Niets belet Roche evenwel Valium in de verschillende Lid-Staten in dezelfde verpakkingseenheden te verhandelen.

Met betrekking tot de vraag of — en onder welke omstandigheden — het geoorloofd is op de oorspronkelijke waar het oorspronkelijk merk te laten zitten of wederom aan te brengen, worden in de wetgeving en jurisprudentie der Lid-Staten verschillende standpunten ingenomen: volgens de *Benelux*-wet mag een merk bij wederverkoop steeds worden gebruikt, als de waar maar geen wijziging ondergaat; volgens de *Italiaanse* jurisprudentie moet de waar een zodanige wijziging hebben ondergaan, dat de identiteit tussen het merk en de waar niet langer bestaat; ingeval van ompakking mag volgens de *Franse* jurisprudentie het oorspronkelijk merk noch worden gehandhaafd noch opnieuw worden aangebracht, en volgens de *Duitse* jurisprudentie is het wederom aanbrengen van een merk ongeoorloofd, ook al heeft de waar geen enkele wijziging ondergaan.

Met betrekking tot het voorontwerp voor een *Europees merkrecht* verwijst verweerster in het hoofdgeding naar de opmerkingen van de Commissie in zaak 107/76, waarin zij verklaarde dat bedoeld ontwerp in die zin is te verstaan dat het wederom aanbrengen van het oorspronkelijk merk geoorloofd is zolang de waar geen wijziging heeft ondergaan, waarbij ompakking alleen niet als wijziging wordt opgevat.

In verband met artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag betoogt Centrafarm dat de term „specifiek voorwerp" — van het merkrecht — slechts wordt gebezigd als het erom gaat de oorsprong in de eigenlijke zin des woords te kunnen bepalen, met andere woorden het merk is een teken dat dient om aan te geven dat een waar van een bepaalde onderneming afkomstig is. Dit volgt uit 's Hofs arrest in de zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop en 119/75, Terranova.

In casu pleegt Centrafarm met betrekking tot de oorsprong der produkten geen enkele onregelmatigheid. Wordt na ompakking het merk, als teken ter onderscheiding van de herkomst, opnieuw op het produkt aangebracht, dan is het voor de verbruiker alleszins duidelijk dat de oorsprong van het produkt dezelfde is gebleven, en kan er derhalve niet van het aanbrengen van een verkeerd of vals merk worden gesproken. Op de markt leidt het gebruiken van het merk niet tot verwarring met produkten van andere fabrikanten.

Iedere poging om aan de herkomstaanduidende functie van het merk een bijzondere en zelfstandige garantiefunctie te verbinden, leidt tot consequenties die met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag niet te rijmen vallen. Deze opvatting vindt met name steun in het memorandum van de Commissie betreffende de totstandbrenging van een communautair merk van 6 juli 1976 (Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Suppl. 8/76) en in de meest recente Duitse rechtspraak, met name in het arrest van het Bundesgerichtshof van 2 februari 1973 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 60, blz. 185, Cinzano).

In casu zou het aanvaarden van een garantiefunctie neerkomen op een breuk met de jurisprudentie welke in de overwegingen van het arrest 16/74, Centrafarm/Winthrop, besloten ligt, in welk arrest het Hof met zoveel woorden heeft ontkend dat het gebruik maken van industriële en commerciële eigendomsrechten als een geoorloofd — of zelfs maar juist — middel ter waarborging van de ongewijzigde hoedanigheid van een pharmaceutische specialiteit zou zijn te beschouwen.

Volgens 's Hof arrest 119/75, Terranova, is de wezenlijke functie van het merk gelegen in de aan verbruikers gegeven zekerheid inzake de identiteit van het produkt. Het Hof beperkt dus enerzijds het „specifiek voorwerp" van het merk tot de herkomstaanduidende functie en stelt anderzijds vast dat die functie bescherming behoeft met het oog op het belang van de verbruiker — en niet met het oog op het belang van de fabrikant —. Zulk een definitie van het „specifieke voorwerp" van het merkrecht wil niet bij voorbaat zeggen dat er niet op het niveau van het internationale recht over de garantiefunctie zou kunnen worden gediscussieerd. Volgens 's Hofs arrest van 20 februari 1975, gewezen in de zaak 12/74, Commissie/Duitsland (Jurispr. 1975 blz. 181) dient iedere herkomstaanduiding ertoe de uiteindelijke verbruiker tegen mogelijkerwijs misleidende aanduidingen te beschermen. De bescherming van de verbruiker tegen bedrog waarvan hij, ondanks een juiste herkomstaanduiding, het slachtoffer zou kunnen worden, dient op het niveau van het internationale recht te worden verzekerd langs de weg van de wetgeving inzake oneerlijke concurrentie. De in artikel 36 van het Verdrag voorziene afwijking is als grondslag voor de hierbedoelde bescherming ondeugdelijk — men zie 's Hof arrest in de zaak 192/73, Hag —.

De vragen of Centrafarm gerechtigd is haar eigen handelsnaam nevens het merk Valium Roche te gebruiken en of de vermelding „op de markt gebracht door Centrafarm GmbH" op de verpakking anders moet worden geformuleerd, dienen derhalve door de nationale rechter aan de hand van het nationale mededingingsrecht te worden opgelost. Ook de bescherming tegen iedere andere vorm van kwaliteitsfraude en tegen namaak — die Roche in het hoofdgeding ter sprake bracht — is primair een aangelegenheid die niet door het merkrecht wordt beheerst, doch door de wetgeving betreffende bedrog op het terrein van het warenverkeer en de bescherming der verbruikers. Al deze overwegingen zijn niet van belang als het gaat om beantwoording van de aan het Hof gestelde vraag, namelijk of ieder gebruik van het merk Valium Roche, fraude of niet, kan worden belet. Die vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Zelfs indien aan het merk een garantiefunctie mocht toekomen, dan nog zou het belang dat Roche wenst te zien beschermd, niet tot het „specifieke voorwerp" van het merk behoren.

Verweerster in het hoofdgeding komt met betrekking tot artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag tot de slotsom dat aan de nationale regelingen gezamenlijk het beginsel ten grondslag ligt dat degene die de waar onder een bepaald merk op de markt gebracht heeft, de reguliere koper van het produkt niet mag beletten het op zijn beurt weer als de oorspronkelijke waar aan te bieden. De rechtmatige koper behoort alle transacties te kunnen verrichten, die voor wederverkoop van de waar — als oorspronkelijke waar — noodzakelijk zijn. In de artikelen 30 en 36 van het Verdrag wordt de toepassing van dit algemeen beginsel ook voor het handelsverkeer tussen Lid-Staten voorgeschreven. De merkgerechtigde kan de verhandeling van buitenlandse produkten onder bedoeld merk tegengaan, maar wat zijn eigen produkten betreft, kan hij er zich niet tegen verzetten.

De Duitse doctrine, die het aanbrengen van het merk op winkelrekken, tapperijen en benzinepompen, doch niet op zakken, biervaten en olietanks toelaat, kan in casu wel nauwelijks worden toegepast en is in ieder geval niet een in alle Lid-Staten unaniem erkend wezenlijk element van het merkrecht.

Deze gezamenlijke problemen behoeven evenwel — ter oplossing van het onderhavig geschil — niet grondig te worden bestudeerd. De these volgens welke de merkgerechtigde niet het recht heeft de wederverkoop van waren welke onder

het merk van oorsprong rechtmatig op de markt gebracht zijn te beletten, brengt evenwel mede dat het wederaanbrengen van het merk niet mag worden verboden, wanneer de waar zonder merk onverkoopbaar is, hetgeen het geval is met de uit Engeland in de oorspronkelijke verpakking geïmporteerde Valium. Als onbetwist staat vast dat het merk volgens de nationale voorschriften opnieuw dient te worden aangebracht telkens wanneer de verpakking van de geneesmiddelen wijziging heeft ondergaan. In zulke gevallen houdt het denkbeeld van een uitputting van het merk, dat men niet slechts in de rechtsorden der Lid-Staten doch ook in het gemeenschapsrecht aantreft, een beperking van het „specifiek voorwerp" van het merkrecht in.

Met betrekking tot artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag wijst verweerster in het hoofdgeding er op dat zich een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten voordoet wanneer niet objectief kan worden vastgesteld dat de gerechtigde een redelijke, uit de merkfunctie af te leiden reden kan hebben om zijn rechten, ondanks de ermede gepaard gaande beperking van het handelsverkeer, uit te oefenen.

In het onderhavig geding heeft Roche alleen maar gesteld dat het ompakken van grotere in kleinere eenheden tot manipulaties kan leiden ofwel tot verwarringen welke de betrouwbaarheid van de herkomstaanduidingen kunnen ondergraven.

Dat Roche niet alleen de handel in omgepakte waren, doch ook het wijzigen van de verpakking wil verbieden, bewijst op zichzelf reeds dat Roche geen enkel klemmend argument voor een belemmering van het handelsverkeer bij de hand heeft. Met zulk een argument kan Roche bovendien niet komen aandragen omdat uit de door Centrafarm op de verpakking aangebrachte aanduiding en uit Centrafarms garantieverklaring voldoende blijkt hoe de vork in de steel zit.

Subsidiair zij opgemerkt dat Valium in Nederland door de apothekers steeds wordt omgepakt, zodat de fabrikant het abstracte risico dat aan de ompakking verbonden is, heeft te accepteren. In zulke omstandigheden is er geen klemmende reden aanwezig om het ompakken enkel en alleen te verbieden als het met het oog op het grensoverschrijdend handelsverkeer geschiedt.

Toen zij in haar opmerkingen in de zaak 107/76 wees op de publiciteitswaarde van het merk en als haar oordeel uitsprak dat de merkgerechtigde mag verlangen dat de presentatie van zijn merk, zelfs voor zover op de verpakking aangebracht, ongewijzigd blijft, heeft de regering van de Bondsrepubliek Duitsland uit het oog verloren dat de publiciteitswaarde van het merk slechts een uitvloeisel van de herkomstaanduidende functie is en niet tot het wezen van het merk behoort. De Duitse regering heeft zich — in licht gewijzigde vorm — van dezelfde argumentatie bediend ten betoge dat het, van verbruikersstandpunt bezien, van zeer groot belang is dat men bij de aankoop van farmaceutische produkten weet dat men het produkt ontvangt in de verzegelde originele verpakking welke de merkgerechtigde erom heeft aangebracht. Volgens het Duitse merkrecht kan de merkgerechtigde evenwel niet de zekerheid bieden dat zijn waar in de oorpronkelijke verpakking aan de uiteindelijke verbruiker wordt geleverd. Volgens het Duitse merkrecht mag het merk zelfs vóór verhandeling worden verwijderd. De vraag of zulk een handelwijze in bepaalde gevallen een inbreuk op de reputatie van het merk oplevert, is een vraag die het mededingingsrecht en niet het merkrecht raakt.

Het merkrecht impliceert in beginsel niet dat het de gerechtigde vrijstaat zich met de latere verhandeling van de waar in te laten.

Ten slotte verliest de Duitse regering in casu uit het oog dat in Engeland en

Nederland verkochte partijen Valium in grote eenheden waren verpakt welke de verbruiker in geen geval bereiken in de originele verzegelde verpakking van de fabrikant.

Een deugdelijke, met de bescherming van het merk samenhangende reden om het wederom aanbrengen van het merk op de verpakking van de oorspronkelijke waren te beletten, ontbreekt in casu. In de geneesmiddelenhandel zou een dergelijk verbod de vrijheid van de handel in farmaceutische specialiteiten tussen Lid-Staten geheel blokkeren.

Ten slotte dient rekening te worden gehouden met het feit dat wanneer de parallelle importeur volgens een nationale regeling het merk niet wederom mag aanbrengen, alleen de directe importeur zonder op ernstige moeilijkheden te stuiten, in staat zou zijn aan het handelsverkeer deel te nemen. Een dergelijke regeling zou een verkapte belemmering van de handel tussen Lid-Staten inhouden, hetgeen met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag onverenigbaar ware ('s Hofs arrest van 11 juli 1974, gewezen in de zaak 8/74, Procureur des Konings Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837).

C — Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

Na te hebben gewezen op bepaalde aspecten van 's Hofs jurisprudentie, betoogt het Verenigd Koninkrijk dat de verpakking en inhoud een enkel produkt opleveren, waarop degene die op bescherming van het merk aanspraak maakt, zijn merk heeft aangebracht — en waarvan zijn reputatie afhangt —. Bij het overbrengen van het produkt in een afwijkende binnenverpakking, het ompakken en het op de nieuwe verpakking aanbrengen van het merk van de eigenaar, schept men een nieuw produkt waarop de eigenaar zijn merk nimmer heeft aangebracht, doch waarop het — zonder zijn toestemming — werd aangebracht. In dergelijke omstandigheden dient het merk niet langer om de produkten van de eigenaar te onderscheiden van de produkten van andere producenten of handelaren, noch ook om de oorsprong, authenticiteit en rechtstreekse herkomst van het produkt te waarborgen.

Volgens het Verenigd Koninkrijk is het niet realistisch er op te rekenen dat de merkgerechtigde in staat is te bewijzen dat er met de produkten werd gemanipuleerd op een wijze die tot achteruitgang kan leiden, dan wel dat hij niets zal ondernemen en zal afwachten tot het bewijs kan worden geleverd dat bedoelde produkten inderdaad kwalitatief zijn achteruitgegaan. De merkgerechtigde is normaliter niet in staat te bewijzen hoe er met het produkt werd gemanipuleerd, noch gerechtigd de produkten voor onderzoek tot zich te nemen; ze bevinden zich in handen van de partij die bezig is ze om te pakken ofwel bij diens afnemer. Voor het merendeel van de merkartikelen is het denkbeeld, waaraan de Commissie in haar memorie in de zaak 107/76 uitdrukking heeft gegeven, namelijk om de bewijslast op de merkgerechtigde te leggen, niet realistisch, terwijl het aan de verbruiker zo min als aan de producent enigerlei bescherming biedt. In zulke gevallen kan de uitoefening van merkrechten daarentegen wèl een werkelijke bescherming bieden.

Waar de Lid-Staten het er op de van 18 tot 20 juli 1977 gehouden bijeenkomst van de werkgroep „Merken" van de Commissie over eens waren, dat er, wat het beoogde Europese merkrecht betreft, geen sprake zou zijn van uitputting wanneer er aan de waren, vergeleken met de oorspronkelijke toestand, met inbegrip van de verpakking en de presentatie op het tijdstip waarop zij op de markt komen, enigerlei wijziging mocht zijn ingetreden, is het Verenigd Koninkrijk van mening dat wanneer de wettelijke regeling van Lid-Staat B het ompakken en het opnieuw aanbrengen van het merk zonder toestemming van de eigenaar verbiedt, de nationale rege-

ling ook de mogelijkheid moet bieden op te treden tegen importen — in Lid-Staat B — van een uit Lid-Staat A afkomstig produkt, dat is omgepakt en waarop het merk opnieuw is aangebracht, zodat het „specifieke voorwerp" van het merk behoorlijk kan worden beschermd. Dat marktgewoonten of consumentenvoorkeuren in Lid-Staat B de produkten op de markt van die staat minder aantrekkelijk kunnen maken, kan aan de rechten van de merkgerechtigde geen afbreuk doen.

Een andere belangrijke factor is volgens het Verenigd Koninkrijk dat een merk niet slechts een „specifiek voorwerp" heeft, doch dat er incidenteel ook andere functies, de bescherming der verbruikers inbegrepen, aan toekomen. Deze laatste bescherming wordt geboden wanneer de verbruiker in staat is de identiteit vast te stellen van de merkgerechtigde die bij het aanbrengen van het merk op de produkten of door het merk voor de produkten te gebruiken, te verstaan heeft gegeven dat hij zich voor hun oorsprong en authenticiteit aansprakelijk stelt. Zulks valt niet te verwachten wanneer een derde zijn waren heeft omgepakt en er zonder zijn toestemming en buiten zijn controle om, het merk wederom op heeft aangebracht.

De bepalingen van 's Raads richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 zijn in de eerste plaats op bescherming van de volksgezondheid gericht, welk doel niet zou worden verwezenlijkt wanneer een ingevoerde farmaceutische specialiteit zonder toestemming zou worden omgepakt en opnieuw van het merk voorzien. De produkten kunnen van het ompakken te lijden hebben, terwijl dat ompakken ook op onjuiste of gebrekkige wijze kan geschieden en de waar bij het ompakken kan worden verontreinigd — en het terugroepen van de waar in gevallen waarin daartoe aanleiding bestaat, zou tot niets kunnen leiden —.

In verband hiermede merkt het Verenigd Koninkrijk op dat er over de gehele linie dient te worden onderscheiden tussen ompakken dat alleen de buitenverpakking betreft en ompakken van het produkt zelf, dat wil zeggen dat er om de tabletten of capsules een andere onmiddellijke omsluiting komt. Het risico van kwalitatieve achteruitgang als gevolg van ompakken in eerstbedoelde zin, is waarschijnlijk gering. Aan de Zweede wijze van ompakken is daarentegen altijd een reëel risico verbonden. Tenzij de merkgerechtigde de wijze van ompakken in onderdelen kent, kan hij er zich moeilijk, en dikwijls onmogelijk, van vergewissen dat aan het ompakken „geen ernstig gevaar voor soortelijke of kwalitatieve achteruitgang van de betrokken produkten" is verbonden. Naar de huidige stand van harmonisatie op dit gebied, kan het feit dat ompakking volgens de communautaire wettelijke regeling en de volgens die regeling vast te stellen nationale wettelijke bepalingen krachtens machtiging van een bevoegde instantie plaats vindt, de merkgerechtigde bedoelde zekerheid niet zonder meer bieden. Wegens het mogelijk gevaar, dat aan zodanige door ompakken teweeggebrachte kwalitatieve achteruitgang van farmaceutische produkten verbonden is, en het nadeel dat de reputatie van de merkgerechtigde daardoor te lijden krijgt, is het niet realistisch te verlangen dat degene die zijn merkrecht wenst in te roepen, tevoren het bewijs van werkelijke benadeling levert. De volksgezondheid zou er dus mee gebaat zijn, indien de merkgerechtigde in casu zijn rechten zou kunnen uitoefenen.

Volgens het Verenigd Koninkrijk dient de eerste vraag in die zin te worden beantwoord dat de merkgerechtigde volgens artikel 36 van het EEG-Verdrag gerechtigd is parallelle importen van waren die werden behandeld op de wijze die in de prejudiciële vraag is omschreven, te verhinderen.

D — Opmerkingen van de Commissie

De Commissie betwijfelt of op grond van de overwegingen van het Landge-

richt Freiburg, naar Duits merkrecht tot een merkrechtelijke overtreding mag worden geconcludeerd. Want de maatregelen van verweerster in het hoofdgeding dienen er juist toe ervoor te zorgen dat de hoedanigheid der waar geen wijziging zou ondergaan. Relevant is dus slechts het risico dat zulk een wijziging, ondanks de bedoelingen van verweerster in het hoofdgeding, toch intreedt. Aan het merkrecht wordt in de Bondsrepubliek Duitsland, vergeleken met andere Lid-Staten, een verstrekkende beschermende functie ingeruimd. De Commissie verwijst daartoe met name naar artikel 13 A, lid 3, van de eenvormige wet der Beneluxstaten luidende als volgt:

„Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd".

In de tot nu toe op communautair niveau ontwikkelde — maar niet bindende en nog niet gedetailleerd besproken — conceptie van het merkrecht, wordt niet een zover gaande bescherming geboden als in het Duitse recht. Waar uit een merk ondubbelzinnig van de herkomst der waar uit een bepaald bedrijf moet blijken, wordt een merkrechtelijk relevant effect aan zonder goedvinden van de merkgerechtigde verrichte handelingen slechts toegekend wanneer de kwaliteit der waar er door wordt beïnvloed. Een los daarvan staande bescherming van het merkrecht, betrokken op de verpakking der waren, is in het voorontwerp voor een Europees merkrecht en in de memorie betreffende de invoering van een EEG-merk niet behandeld.

Met betrekking tot artikel 36 van het EEG-Verdrag betoogt de Commissie dat het Hof bij de bepaling van het „specifieke voorwerp" van het merk te rade gaat met „de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren" (arrest in de zaak 119/75, Terranova). Het merk dient met andere woorden om de waren van een fabrikant of handelaar te onderscheiden of te identificeren, hun oorsprong, authenticiteit en herkomst te waarborgen.

Wordt een waar voor het eerst in het verkeer gebracht, dan heeft het merk zijn herkomstaanduidende functie niet verloren. Want juist wat die herkomst betreft, heeft de merkgerechtigde in tweeërlei opzicht nog behoefte aan de voortgezette bescherming. In de eerste plaats moet hij tot optreden in staat worden gesteld wanneer onbevoegden met het merk manipuleren — een klassiek voorbeeld hiervan is het onbevoegd gebruik maken van een „goed" merk voor andere waren —. Anderzijds dient hij in bescherming te worden genomen tegen onbevoegdelijk door derden uitgevoerde manipulaties welke aan gesteldheid en kwaliteit afbreuk kunnen doen.

Wanneer er met betrekking tot een waar buiten het gewone goederenverkeer om maatregelen worden genomen welke de kwaliteit kunnen beïnvloeden, doch niet in verdergaande mate dan in het kader van het goederenverkeer normaliter te verwachten valt, dan is de herkomstaanduidende functie niet in het geding.

Wanneer men ervan uitgaat dat het merk bedoeld is om de echtheid en identiteit van een waar — maar niet van de verpakking — te garanderen, dan is niet wel in te zien waarom aan een andere opmaak steeds een effect zou moeten worden toegekend waarbij de herkomstaanduidende functie van het merk in het geding is. Integendeel, het is zeer goed denkbaar dat een handelaar om een waar een andere verpakking doet zonder dat zulks voor die herkomstaanduidende functie consequenties heeft, omdat hij het merk vervolgens weer aanbrengt. Ook is het mogelijk de verbruiker op passende wijze, bij voorbeeld

door de vermelding: „omgepakt in het verkeer gebracht", te doen weten dat de verpakking werd gewijzigd. Bevindt zich in de buitenverpakking nog ander verpakkingsmateriaal, waarin de waar zelf zit, en is op waar en binnenverpakking (dan wel op een van beide) het merk aangebracht, dan kan de identiteit van de waar door de verbruiker zonder meer worden geverifieerd. Hetzelfde geldt wanneer de van het merk voorziene waar zich onmiddellijk in de omsluiting bevindt.

Gezien de uitsluitend relevante relatie tussen de waar en het merk — die aan de verpakking kan worden afgelezen, zonder dat de merkrechtelijke bescherming zich evenwel ook tot de verpakking uitstrekt —, rijst dan in casu de vraag of verder gebruik van het merk voor een waar die met of zonder toestemming van de merkgerechtigde op een bepaalde, niet onder het gewone handelsverkeer vallende wijze werd „onder handen genomen", als misbruik van het merk is te beschouwen. Dat zal met name het geval zijn wanneer zulke manipulaties op een voor de herkomst relevante wijze, de gesteldheid van de waar wijzigen casu quo waarschijnlijk zullen wijzigen. De nationale rechter heeft uit te maken of de herkomst bij zulke manipulaties in het geding is.

Als het om farmaceutische produkten gaat, dient aan de toelaatbaarheid van wijzigingen waartoe door derden zonder machtiging van de fabrikant wordt overgegaan, een strenge maatstaf te worden aangelegd, doch ook bij zulke waren kan er sprake zijn van een reeks meer en minder ingrijpende handelingen die de herkomst ongemoeid laten en derhalve merkrechtelijk geen bezwaar ontmoeten.

Een andere beoordeling zou, naar de huidige stand van de nationale en communautaire wetgeving op het gebied der geneesmiddelen, de handel in farmaceutische specialiteiten tussen de staten vrijwel onmogelijk maken. In 's Raads richtlijnen 65/65 van 26 januari 1965 en 75/319 van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB L 147 van 9 juni 1975, blz. 13) wordt met zoveel woorden gezegd dat de Lid-Staten mogen verlangen dat er op verpakking of bijsluiters bepaalde gegevens over de betrokken farmaceutische specialiteit zijn aan te treffen. Zou men zich via het merkrecht kunnen onttrekken aan bepaalde, in de verschillende staten in overeenstemming met het gemeenschapsrecht opgelegde informatieve verplichtingen, dan zou daarmee tevens de in 's Hofs arresten 15 en 16/74 — Centrafarm/Sterling Drug en Centrafarm/Winthrop — erkende omvang van het beginsel van het vrije verkeer van goederen ter discussie worden gesteld.

Wanneer evenwel voor de herkomst irrelevante handelingen aan casu quo betreffende een waar door de merkgerechtigde moeten worden aanvaard, omdat zulke handelingen bij voorbeeld in geldende nationale rechtsvoorschriften dan wel in het gemeenschapsrecht worden voorgeschreven of toegelaten, dan is niet wel in te zien waarom er een verbod zou hebben te gelden voor andere, voor de herkomst even ongevaarlijke handelingen, die weliswaar niet rechtstreeks worden voorgeschreven, doch als indirecte consequenties van nationale wettelijke voorschriften en bepaalde marktgewoonten een passend middel lijken te zijn om tussen de staten op economisch verantwoorde wijze tot handel te kunnen komen.

Verboden zijn omgekeerd alle handelingen die de gesteldheid van de waar feitelijk wijzigen. Handelingen die zonder meer, en op objectief vaststelbare wijze, de gesteldheid der waren wijzigen, doen een van de oorspronkelijke waar verschillend produkt ontstaan, hetgeen wil zeggen dat er ook van een andere herkomst sprake is. Het speelt daarbij geen rol of zulke handelingen volgens de sanitaire voorschriften van de staat van invoer geoorloofd zijn.

Gezien de hoogwaardigheid van geneesmiddelen, is reeds het gevaar dat de gesteldheid van het produkt erop achteruit gaat, met name gelet op de belangen van de verbruiker, als een in het handelsverkeer relevant gebrek te beschouwen. Brengen handelingen waartoe derden zonder toestemming van de fabrikant overgaan, mede dat de oorspronkelijke geneesmiddelen zodanig gebrek gaan vertonen, dan is op voor de herkomst relevante wijze in de aard der waren ingegrepen.

Het Landgericht Freiburg gaat er terecht van uit dat er niet zonder meer met sanitaire criteria mag worden gewerkt, om alleen aan de hand van zulke criteria te bewijzen dat er van misbruik van merkrecht mag worden gesproken. Merkrechtelijke en sanitaire maatstaven vallen niet samen, wanneer moet worden nagegaan of hetgeen er met betrekking tot bepaalde geneesmiddelen heeft plaats gevonden, wel door de beugel kan: het merk is op bescherming van subjectieve rechten gericht, het geneesmiddelenrecht heeft — in objectieve zin — de volksgezondheid op het oog. Aan de hand van het fundamentele onderscheid tussen de bescherming van industriële en commerciële eigendom en de bescherming van het publiek tegen gevaren welke zijn gezondheid bedreigen, kwam het Hof van Justitie (zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, punt 3 van het dictum) tot de volgende vaststelling:

„Het staat de gerechtigde tot een merk voor een farmaceutisch produkt niet vrij zich aan de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer van goederen te onttrekken om de verspreiding van het produkt te controleren ter bescherming van het publiek tegen gebrekkige produkten".

Dat een merkgerechtigde zich ter rechtvaardiging van het inroepen van zijn merk niet op sanitaire overwegingen kan beroepen, maakt het geneesmiddelenrecht evenwel voor de uitoefening van het merkrecht niet geheel irrelevant. Het Landgericht Freiburg overweegt terecht dat in het kader van een uitsluitend aan het „specifieke voorwerp" van het merk georiënteerde beoordeling voorschriften van het geneesmiddelenrecht, waarin bepaalde handelingen als mogelijkerwijs schadelijk voor de gezondheid worden aangemerkt, een belangrijke rol kunnen spelen als moet worden nagegaan of zulke handelingen aan de gesteldheid van het produkt afbreuk kunnen doen — en aldus een voor de herkomst relevant effect sorteren —. Draagt de geneesmiddelenmarkt de stempel van overheidsreglementering, dan wordt daar door ook het bewustzijns- en verwachtingspatroon van de verbruikers beïnvloed.

De Commissie acht het niet juist alleen op grond van een in abstracto bestaand gevaar te concluderen dat er in concreto aan de herkomstfunctie van bepaalde waren afbreuk zou zijn gedaan. Veeleer dient men zich af te vragen of en in hoeverre de maatregelen welke de nationale wetgever met het oog op mogelijk gevaar voor de gesteldheid der waar heeft getroffen, zulke gevaren inderdaad kunnen bezweren.

Komen er in het nationale gezondheidsrecht van een staat preventieve voorschriften vóór, met inachtneming waarvan de binnen- en buitenverpakking mag worden gewijzigd, dan dient het er voor te worden gehouden dat de wetgever in zoverre in ieder geval het gevaar van een voor de gezondheid nadelige wijziging van de gesteldheid der waar uitgesloten acht. Dat wil zeggen dat de merkgerechtigde in zoverre — tot staving van zijn stelling dat er aan de herkomstfunctie van zijn merk afbreuk zou zijn gedaan — niet mag komen aandragen met beoordelingen die krachtens het sanitaire recht zijn afgegeven.

Feiten op grond waarvan er van een sanitair bedenkelijke wijziging zou mogen worden gesproken, zijn in casu niet ge-

steld. In de gevallen waarin overheidsreglementering en -controle de zekerheid bieden dat het overgieten en ompakken van farmaceutische eindprodukten niet ten koste van de identiteit en echtheid gaat, gaat het niet aan aan zulke maatregelen, wat de herkomst betreft, nadelige gevolgen toe te kennen met verwijzing naar sanitaire voorschriften — en de abstracte appreciaties die hierin worden gegeven —.

Omgekeerd waarborgt het feit dat genoemde maatregelen in sanitair opzicht geen bezwaar ontmoeten, niet zonder meer dat er voor de herkomst geen consequenties aan verbonden zijn. De merkgerechtigde kan alleen niet met het abstracte gevaar van in sanitair opzicht relevante wijzigingen komen aandragen. De nationale rechter heeft dan nog na te gaan, of er bij nauwgezette beoordeling van de objectieve belangen der fabrikanten buiten de sfeer der sanitaire criteria gelegen aanwijzingen te vinden zijn die op herkomstrelevantie wijzen. Dit geldt vooral wanneer de fabrikant in zijn bedrijf de merkwaar aan een bijzonder strenge kwaliteitscontrole onderwerpt.

Voor zover een derde de binnen- of buitenverpakking van geneesmiddelen op geoorloofde wijze verandert, kan van hem worden verlangd dat hij, ter informatie van de verbruikers, op de buitenverpakking kenbaar maakt wat er met de verpakking precies is gebeurd, alsook dat de maatregel zonder toestemming van de fabrikant (c.q. van een door de fabrikant gemachtigde derde) heeft plaats gevonden. Aldus doet men de gewettigde belangen van de merkgerechtigde en de te beschermen belangen van het verkeer recht wedervaren.

De draagwijdte van de voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen wenst de Commissie verder onbesproken te laten, omdat zij in de onderhavige casuspositie geen aanleiding vindt nader bij artikel 36, tweede volzin, stil te staan.

De tweede vraag

A — Opmerkingen van verzoeksters in het hoofdgeding

Verzoeksters in het hoofdgeding betogen dat het Landgericht Freiburg er in de tweede prejudiciële vraag van uitgaat dat

1. de houder van het door de derde — door ompakking — geschonden merk dankzij het van het merk voorziene, onder merkbescherming staand *geneesmiddel,* dat wil zeggen niet op grond van het merk zelf, een machtspositie op de relevante markt inneemt,
2. het verbod om opnieuw verpakte en van het merk van de gerechtigde voorziene waren in te voeren, in puur feitelijk opzicht een marktbelemmerend effect sorteert, omdat er in de verschillende EEG-landen nog met verschillende verpakkingseenheden wordt gewerkt, en
3. het verbod er feitelijk toe leidt dat tussen verschillende Lid-Staten een — mogelijk onevenredig groot — prijsverschil in stand blijft, zonder dat kan worden bewezen dat het de merkgerechtigde daarom begonnen was.

Het Landgericht gaat er evenwel niet van uit dat Roche de delictsinhoud van artikel 86 van het EEG-Verdrag vervult, en met name niet dat Roche misbruik van een machtspositie maakt.

Maar de veronderstellingen van het Landgericht te Freiburg zijn niet, althans niet langer vervuld: indien de aan verzoeksters in het hoofdgeding toegeschreven machtspositie op de markt al ooit heeft bestaan, dan is die machtspositie inmiddels verdwenen, want het marktaandeel van Valium Roche — en de frequentie waarmee het wordt voorgeschreven — zijn met het op de markt komen van concurrerende produkten achteruitgegaan. Hiernaar wordt trou-

wens in de voor het Kammergericht te Berlijn gevoerde procedure een nieuw onderzoek ingesteld. Anderzijds kan het verbieden van de invoer van omgepakte produkten waarop het merk van de gerechtigde is aangebracht, niet tot belemmering van de verhandeling dier produkten leiden, immers het is aan verweerster in het hoofdgeding niet verboden de in Engeland gekochte partijen van 100 of 500 tabletten Valium Roche in de Bondsrepubliek Duitsland te importeren of daar — in de oorspronkelijke verpakking — te verkopen. Het is trouwens ondenkbaar dat er in de Bondsrepubliek Duitsland wel eenheden van 1 000 tabletten, doch geen eenheden van 100 of 500 tabletten zouden worden verkocht. En indien verweerster in het hoofdgeding al verplicht mocht zijn geweest de in Engeland gekochte grote partijen Valium Roche in kleinere eenheden om te pakken en er vervolgens de aanduiding Valium Roche Centrafarm op te zetten, dan nog zou een rechterlijk verbod van zulke praktijken de handel tussen de Lid-Staten niet aan banden leggen, want zij worden ook in de rechtsorden der onderscheiden Lid-Staten verboden.

De onder 1 tot en met 3 genoemde omstandigheden rechtvaardigen noch afzonderlijk noch tezamen het verwijt dat de gerechtigde misbruik van zijn merk zou hebben gemaakt. Er moeten nadere voorwaarden zijn vervuld, wil de uitoefening van merkrecht als strijdig met artikel 86 — of andere verdragsbepalingen — worden beschouwd.

De Franse, Engelse en Duitse regering, alsook de Commissie, hebben er in hun schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 terecht op gewezen dat de uitoefening van een merkrecht niet op de enkele grond dat de betrokken onderneming een machtspositie op de markt inneemt als misbruik in de zin van artikel 86 van het Verdrag is te beschouwen. Die opvatting vindt steun in de arresten van 29 februari 1968, gewezen in de zaak 24/67, Parke, Davis en Co. (Jurispr. 1968, blz. 82) en 18 februari 1971, gewezen in de zaak 40/70, Sirena (Jurispr. 1971, blz. 69).

De in artikel 86 van het Verdrag bedoelde situatie kan zich derhalve slechts voordoen wanneer de merkgerechtigde niet slechts zijn merkrecht uitoefent, doch bovendien dankzij feitelijk of rechtens verkregen marktmacht de vrije mededinging ernstig ondergraaft (arrest van het Hof van 21 februari 1973, gewezen in de zaak 6/72, Continental Can, Jurispr. 1973, blz. 215).

Een zo grote macht kan nooit met het merk alleen worden bereikt, doch vraagt om feitelijke of rechtsmiddelen welke ten opzichte van de verkrijging en het gebruik van het merk als supplementair zijn te beschouwen.

Mogelijk misbruik van de machtspositie welke de merkgerechtigde op de markt inneemt, kan dus alleen tot een verbod van de uitoefening der uit het merk voortvloeiende bevoegdheden leiden wanneer het misbruik bepaaldelijk is gelegen in de wijze waarop bedoeld recht wordt uitgeoefend, althans wanneer het door het merk wordt begunstigd (men zie 's Hofs voormeld arrest 24/67, Parke, Davis en Co.).

In casu werkt de uitoefening van het merkrecht van verzoeksters in het hoofdgeding geen misbruik in de hand: het Landgericht te Freiburg neemt het ook niet aan, en gaat alleen van een „machtspositie" — en niet van misbruik van die positie — uit. De uitoefening van merkrechtelijke bevoegdheden kan geen machtsmisbruik bevorderen of in stand houden.

Zouden er aan de merkgerechtigde alleen omdat hij op de markt een machtspositie heeft veroverd, ten aanzien van de uitoefening van het „specifieke voorwerp" van zijn merkrecht beperkingen kunnen worden opgelegd, dan zou het erop neerkomen dat aan de gerechtigde tot een gerenommeerd merk een minder vergaande bescherming ten deel valt dan aan de gerechtigde van minder belang-

rijke of onbekende merken. Terecht hebben de Franse en Engelse regering in hun schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 een dergelijk resultaat absurd genoemd.

Dat er voor farmaceutische produkten in de verschillende landen der Gemeenschap met verschillende eenheden wordt gewerkt, berust niet op het merkrecht, doch houdt verband met het feit dat er voor het beroep van apotheker in de verschillende Lid-Staten andere regelen gelden. Anders dan in Nederland en Engeland moet de apotheker in de Bondsrepubliek Duitsland de door hem verkochte farmaceutische specialiteiten verstrekken in de door de fabrikant gebruikte originele verpakking. Alleen aan ziekenhuizen is het zogenaamde „Dispensierrecht" toegekend. Uit de hieruit resorterende verschillende gewoonten kan niet tot misbruik van merkrecht worden geconcludeerd.

Het feit dat de prijzen van geneesmiddelen in de verschillende Lid-Staten thans nog uiteenlopen, wijst niet op machtsmisbruik, immers die prijsverschillen houden geen verband met het merkrecht, doch berusten in wezen op de ongelijke koopkracht der verschillende valuta's, op verschuivingen van de wisselkoers, alsook op het feit dat er zowel ten aanzien van de merken als op het gebied van de volksgezondheid, van land tot land verschillende rechtsvoorschriften gelden.

B — Opmerkingen van verweerster in het hoofdgeding

Verweerster in het hoofdgeding stelt allereerst vast dat de verwijzende rechterlijke instantie met betrekking tot de redenen waarom er, wat Roche betreft, in de Bondsrepubliek Duitsland van een machtspositie zou mogen worden gesproken, zich aan de uitspraak van het Bundesgerichtshof de dato 16 december 1976 refereert.

De vaststelling van het Bundesgerichtshof dat de markt voor kalmerende middelen als een begrensde partiële markt is te beschouwen lijkt, ook getoetst aan 's Hofs arrest 6/72 (Continental Can, ov. 32 e.v.), met het Verdrag in overeenstemming.

De overwegingen van het Bundesgerichtshof betreffende de door Roche ingenomen marktpositie en het belang van het medicament Valium zijn voldoende om aan Roche een machtspositie in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag toe te schrijven, want daartoe is het genoeg wanneer een onderneming over de mogelijkheid beschikt voor een belangrijk deel der betrokken produkten de prijzen te bepalen (vgl. de beschikking van de Commissie van 9 december 1971 in zaken Continental Can, PB 1972, L 7 van 8 januari 1972, blz. 25); dit criterium heeft in 's Hofs arrest geen kritiek ondervonden.

De verwijzende rechterlijke instantie heeft te dien aanzien vastgesteld dat een machtspositie op de markt van een Lid-Staat tevens als een machtspositie op een wezenlijk deel van de gehele markt is te beschouwen, en dat standpunt is in overeenstemming met de opvatting van het Hof van Justitie, zoals die in het arrest van 27 maart 1974, gewezen in de zaak 127/73 (Sabam, Jurispr. 1974, 313 ov. 5) tot uitdrukking kwam.

Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechterlijke instantie belet het Roche-concern dat ondernemingen uit andere Lid-Staten op de markt van de Bondsrepubliek Duitsland haar Duitse dochtermaatschappij concurrentie aandoen. Het beletten van zulke concurrentie zou, als strijdig met artikel 3, letter f, van het EEG-Verdrag, misbruik van een machtspositie opleveren.

Verweerster in het hoofdgeding stelt tegenover het door Roche in het bodemgeschil voorgedragen argument dat het „specifiek voorwerp" van het merk ook tegenover de concurrentieregelen van het Verdrag dient te worden beschermd, omdat anders marktbeheersende ondernemingen slechts over een tweederangs-

merk zouden beschikken, dat handelingen die anders de inhoud van het „specifiek voorwerp" van de in artikel 36 van het EEG-Verdrag bedoelde bescherming zouden vormen, volgens artikel 85 en 86 van het EEG-Verdrag verboden kunnen zijn. Tot staving van deze opvatting verwijst ze naar 's Hofs arresten in de zaken 74/76 (Ianelli & Volpi, 22 maart 1977, Jurispr. 1977, blz. 557), 40/70 (Sirena) en 78/70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro, Jurispr. 1971, blz. 487).

Alle voorschriften die bedoeld zijn om misbruik van machtsposities op de markt te belemmeren, moeten de betrokken ondernemingen handelingen verbieden die aan andere ondernemingen geoorloofd zijn. Dit geldt met name wanneer de handeling waarvan de onderneming die een machtspositie inneemt zich heeft te onthouden, in de uitoefening van een absoluut recht bestaat. Bij voorbeeld kan het zulk een onderneming verboden zijn zich te beroepen op een auteursrecht, waarvan de inroeping aan een onderneming zonder machtspositie is gewaarborgd (vgl. 's Hofs voornoemd arrest 78/70). Artikel 86 van het EEG- Verdrag kan zeer wel medebrengen dat het verbodsrecht dat aan een merk inherent is, voor een onderneming met een machtspositie minder ver gaat.

Het Bundesgerichtshof heeft zich, om uit te maken of Roche's prijzen wellicht „onbillijk" zijn in de zin van artikel 86, lid 2, letter a, van het EEG-Verdrag, bediend van het zogenaamd „Vergleichsmarktkonzept", dat wil zeggen de in werkelijkheid door Roche berekende prijzen vergeleken met de prijzen die in geval van prijsconcurrentie zouden zijn ontstaan. Deze doctrine kan in de Bondsrepubliek Duitsland als de heersende leer worden beschouwd en heeft ook in het gemeenschapsrecht veel weerklank gevonden (vgl. 's Hofs arrest van 18 mei 1962, gewezen in de zaak 13/60 Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften „Geitling" e.a./Hoge Autoriteit, Jurispr. 1962, blz. 215, lid 3).

Is men daarentegen met een deel van de schrijvers van mening dat het „Als-ob"-concept ter vaststelling van misbruik van marktmacht ondeugdelijk is, dan zou de vraag moeten luiden of Roche met de vastgestelde handelwijze de verwezenlijking van een der doelstellingen van de gemeenschappelijke markt belet of belemmert. In verband hiermede kan van belang zijn dat Roche zich, ten einde te hoge prijzen te kunnen berekenen, van het beginsel der marktafscherming bedient. De door de verwijzende rechterlijke instantie — met referte aan de uitspraak van het Bundesgerichtshof — aan Roche toegeschreven handelwijze, dient derhalve ook als misbruik van een machtspositie te worden beschouwd, wanneer men niet met de „Als-ob"-doctrine meegaat, en een nadere inbreuk op de doelstellingen van het Verdrag verlangt.

De opvatting van het Oberlandesgericht Karlsruhe, volgens welke stabilisatie van anderszins toch reeds misbruikte marktmacht niet op zichzelf tegen artikel 86 van het EEG-Verdrag indruist, valt niet te rijmen met artikel 86, lid 2, letter a, waarin met zoveel woorden maatregelen welke indirect het afdwingen van onbillijke verkoopprijzen in de hand werken, met het rechtstreeks afdwingen van zulke prijzen wordt gelijkgesteld, noch ook met de arresten door het Hof van Justitie gewezen in de zaak 6/72 (Continental Can, ov. 26) en in de verbonden zaken 6 en 7/73 (Commercial Solvents, arrest van 6 maart 1974, Jurispr. 1974, 223, ov. 32).

De toepasselijkheid van artikel 86 staat evenwel geheel los van opzet of onachtzaamheid. De onderneming behoeft zich slechts objectief onjuist te hebben gedragen. Voor de toepassing van artikel 85 volgt zulk een objectieve uitleg reeds uit de woorden „ertoe strekken of tengevolge hebben", doch ofschoon slechts voor artikel 85 uitdrukkelijk voorgeschreven, heeft zij ook voor artikel 86 te gelden.

C — Opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is, gezien de overtuigende redengeving van de verwijzende rechterlijke instantie, van mening dat artikel 36 niet reeds buiten toepassing moet blijven wanneer de merkgerechtigde met een bepaald produkt op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt een machtspositie inneemt. Van misbruik van een machtspositie is geen sprake, wanneer een onderneming die zulk een positie inneemt, van een merkrecht, dat hem zo goed als iedere houder van zulk een recht toekomt, gebruik maakt ter verwezenlijking van doeleinden die met het benutten der marktmacht niet in verband staan. Dat geldt ook wanneer het inroepen van het recht feitelijk strekt tot stabilisatie van een machtspositie die op misbruik opleverende wijze wordt geëxploiteerd. De tegenovergestelde opvatting zou er praktisch toe leiden, dat merken in het bezit van ondernemingen met een machtspositie de er aan toekomende herkomstaanduidende functie slechts in geringere mate kunnen vervullen, waarmede uiteindelijk zowel aan die ondernemingen als aan het openbaar belang nadeel zou worden berokkend.

D — Opmerkingen van de Commissie

De Commissie merkt op dat het Landgericht Freiburg van de volgende casuspositie uitgaat:

a) De merkgerechtigde neemt een machtspositie in.

b) De merkgerechtigde maakt van die positie misbruik om op de Duitse markt een te hoog prijsniveau in stand te houden.

c) Het inroepen van het merkrecht komt in feite op stabilisatie van de misbruikte marktmacht neer.

Volgens de Commissie wordt met de onderhavige prejudiciële proceduren niet een grondig onderzoek beoogd naar de vraag of Roche-Duitsland werkelijk een machtspositie in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag inneemt. De beschikbare feiten maken zodanig onderzoek ook niet mogelijk.

Ook dient in het kader van deze procedure niet te worden nagegaan of het Landgericht Freiburg terecht aanneemt dat er in casu misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 wordt gemaakt langs de weg van de instandhouding van een te hoog prijsniveau in de Bondsrepubliek Duitsland. Die vaststelling is aanvechtbaar, omdat het Kammergericht te Berlijn, aan welks uitspraak wordt gerefereerd, de vraag of er van misbruik sprake is uitsluitend aan het Duitse mededingingsrecht heeft getoetst.

De uitoefening van een merkrecht kan niet op grond van het enkele feit dat het om een onderneming met een machtspositie gaat, als misbruik in de zin van artikel 86 worden aangemerkt.

Er zijn evenwel twee aspecten welke ertoe kunnen leiden dat zulk een rechtsuitoefening nochtans als misbruik dient te worden gekwalificeerd:

a) Van misbruik is sprake wanneer het inroepen van het merkrecht in feite niet met het oog op dat merkrecht, doch voor andere doeleinden — bij voorbeeld op de afzet, ten einde de afzet te kunnen beïnvloeden — geschiedt. Volgens de verwijzende rechterlijke instantie zijn er in casu evenwel geen aanwijzingen dat zulks het geval zou zijn.

b) Het hanteren van merkrechtelijke verbodsaanspraken is als misbruik te beschouwen, wanneer het er op grond van een objectieve beoordeling van alle omstandigheden voor moet worden gehouden dat het misbruik van een machtspositie erdoor wordt bevorderd of gehandhaafd.

Het Landgericht Freiburg heeft vastgesteld dat het inroepen — door Roche — van het merkrecht „feitelijk ... bij-

draagt tot consolidatie van een machtspositie waarvan reeds misbruik wordt gemaakt". Het geldend maken van merkrechtelijke verbodsaanspraken loopt inderdaad uit op verhindering van economisch verantwoorde invoer van goedkoop Valium — en daarmede van de ontplooiing van een daadwerkelijke mededinging op de Duitse markt —. De handel tussen staten heeft daarvan te lijden. Voor zover de hiervoor onder a) tot en met c) genoemde voorwaarden vervuld zijn, is er dan in beginsel van misbruik van merkrecht sprake.

Die vaststelling wil evenwel niet zeggen dat de merkgerechtigde zijnerzijds ieder eigenmachtig gebruik van zijn merk door derden heeft te aanvaarden. Met name vermag die vaststelling misbruik van het merk door onbevoegden — en de daardoor teweeg gebrachte misleiding van verbruikers — niet te rechtvaardigen. Hieruit volgt enerzijds dat merkrechtelijke aanspraken in ieder geval kunnen worden ingeroepen om misbruik van het merk, in gebruikmaking voor andere produkten bestaande, te verhinderen, en anderzijds dat ook tot handelingen die op een wezenlijke wijziging — in objectieve zin — van de gesteldheid der waren gericht zijn dan wel noodzakelijkerwijze tot zulk een wijziging leiden, merkrechtelijk alleen met toestemming van de gerechtigde kan worden overgegaan.

In haar schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 heeft de Commissie de opvatting verdedigd dat de gerechtigde in gevallen waarin de uitoefening van zijn merkrecht objectief als begunstiging van een toch reeds voorhanden misbruik van een machtspositie is te beschouwen, sterker aan banden is gelegd dan het beginsel van het vrije verkeer van goederen op zichzelf meebrengt. Zorgvuldig onderzoek leidde de Commissie tot de slotsom dat deze gedachtengang voor de thans ter discussie staande feiten niet opgaat. In zoverre heeft zij haar vroegere standpunt verlaten, en welk zulks geleid door de volgende overwegingen: zoals het Landgericht heeft vastgesteld, is het inroepen van het merkrecht op zichzelf niet zonder meer als misbruik van de machtspositie te beschouwen. Veeleer is het zo dat onafhankelijk van de inroeping van het merk gemaakt misbruik indirect wordt bevorderd. Het lijkt niet juist de merkgerechtigde voor deze door hem niet „in de hand te houden" gevolgen van een op zichzelf legitieme rechtsuitoefening te doen opkomen. Dat neemt niet weg dat men er ter bepaling van de grenzen van een legitieme rechtsuitoefening gemeenschapsrechtelijke maatstaven bij te pas mag brengen, terwijl ook mag worden nagegaan of de aanspraak welke men aan zijn merkrecht wil ontlenen, onder het „specifieke voorwerp" der bescherming valt. In zoverre verwijst de Commissie naar hetgeen zij met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag heeft opgemerkt.

In casu gaat het om de algemene vraag in hoeverre de merkgerechtigde, gezien het beginsel van het vrije verkeer van goederen, verrichtingen van derden aan een merkartikel heeft te accepteren — omdat identiteit en herkomst van de waar niet in het geding zijn —. In de onderhavige casuspositie kunnen de grenzen, zoals de Commissie ze zich in haar opmerkingen inzake de draagwijdte van de artikelen 30 en 36 van het EEG-Verdrag heeft getrokken, niet — ten detrimente van de merkgerechtigde — worden overschreden zonder dat de identiteit en de herkomst van de waar in het geding komen.

III — Mondelinge behandeling

1. Ter terechtzitting van 14 februari 1978 zijn mondelinge opmerkingen gemaakt door verzoeksters in het hoofdgeding, ten deze vertegenwoordigd door de advocaten O. C. Brändel, P. Selbherr en M. Beier, door verweerster in het hoofgeding, ten deze vertegenwoordigd door de advocaten A.F. de Savornin-Lohmann en K. Huber, door de rege-

ring van de Bondsrepubliek Duitsland, ten deze vertegenwoordigd door M. Seidel, Ministerialrat im Bundesministerium für Wirtschaft, en E. Bülow, Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz, alsook door de Commissie, ten deze vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur M. Beschel, gemachtigde.

2. De *regering van de Bondsrepubliek Duitsland*, die geen schriftlijk opmerkingen heeft ingediend, heeft ter terechtzitting onder meer betoogd dat de bevoegdheid van de merkgerechtigde om het in verkeer brengen van omgepakte en opnieuw gemerkte waren te verhinderen, dient ter verzekering van de rechten welke het specifieke voorwerp van het merkrecht uitmaken; dat specifieke voorwerp zou daarin zijn gelegen dat aan de gerechtigde via het uitsluitend recht een produkt in het verkeer te brengen en daarbij van zijn merk gebruik te maken, bescherming wordt geboden tegen concurrenten die van de bekendheid en reputatie van het merk willen profiteren door produkten in het verkeer te brengen waarop het merk onrechtmatig is aangebracht. Dit wordt mede tegengegaan door het verbod waren om te pakken en opnieuw van het merk te voorzien. De bekendheid en reputatie van een merk zouden voor de koper niet slechts op de onder het merkteken volbrachte prestaties, doch ook op de opmaak van de merkwaar berusten. Het merkrecht dient om de gerechtigde met betrekking tot de „herinnerbare" identiteit van merkteken, opmaak en inhoud der waar — in haar totaliteit —, en niet slechts met betrekking tot de kwaliteit der waren, tot controle in staat te stellen.

De bevoegdheid te verhinderen dat de waar — onder zijn merk — wordt omgepakt, is de merkgerechtigde in het Duitse recht derhalve allereerst ter verzekering van de identiteit der waar toegekend. Om die verzekering gaat het niet bij de van overheidswege uitgevoerde controles, zoals die op tal van gebieden bestaan, en die in de regel bepaalde aspecten van de „natuurwetenschappelijke" hoedanigheid van de waar betreffen —.

De Bondsregering heeft bovendien de opvatting verdedigd dat beantwoording van de vraag of een verbod waren om te pakken en het merk er opnieuw op aan te brengen, aan artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag getoetst, door de beugel kan, afhangt van een beoordeling van functie en betekenis van het merkrecht, alsook van het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Omdat het merkrecht zonder zodanig verbod niet goed kan functionneren kan men — zonder werkelijke uitholling van het merkrecht — niet in het algemeen stellen dat een verbod als hier bedoeld niet tot het wezen van het merkrecht behoort.

Wat betreft de onder artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag vallende handelwijzen: volgens de Bondsregering valt daarbij ook te denken aan het geval dat de merkgerechtigde zijn recht inroept ten einde het op een misbruik opleverende wijze te kunnen exploiteren, welke bedoeling ook uit objectieve omstandigheden kan blijken. Dit doet zich onder meer voor wanneer de gerechtigde via inroeping van het merkrecht denkt van een onevenredig groot prijsverschil tussen de Lid-Staten te kunnen profiteren. Bij de beoordeling van zodanig geval behoort mede een rol te spelen in hoeverre het prijsverschil op door de nationale overheid vastgestelde maximum-prijsvoorschriften berust.

De Bondsregering heeft er ten slotte op gewezen dat niet alleen de omstandigheid dat een merkgerechtigde concurrentie ondervindt dan wel een machtspositie inneemt, tot een gedifferentieerde beoordeling van de omvang der aan een merkrecht te ontlenen bevoegdheden aanleiding dient te geven.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 14 maart 1978 zijn conclusie genomen;

Ten aanzien van het recht

1 Overwegende dat het Landgericht te Freiburg bij beschikking van 20 juni 1977, ingekomen op 2 augustus 1977, het Hof krachtens artikel 177 van het EEG- Verdrag twee vragen heeft gesteld inzake het effect van sommige verdragsbepalingen op de uitoefening van de aan een merkgerechtigde toekomende rechten;

dat die vragen worden gesteld in een geding tussen twee ondernemingen werkzaam in de sector der farmaceutische produkten, van welke ondernemingen de ene, verzoekster in het hoofdgeding (hierna te noemen Hoffmann-La Roche), in verschillende Lid-Staten tot een bepaald merk gerechtigd, er tegen opkomt dat de andere, verweerster in het hoofdgeding (hierna te noemen Centrafarm), die een onder het merk in een Lid-Staat in het verkeer gebracht produkt heeft opgekocht, het in een andere Lid-Staat wederverkoopt na het te hebben omgepakt en het merk van de gerechtigde opnieuw op de verpakking te hebben aangebracht;

2 dat het betrokken produkt, Valium, door Hoffmann-La Roche in Duitsland wordt verhandeld in eenheden van 20 of 50 tabletten — voor particulieren — en in vijfvouden daarvan ofwel eenheden van 100 dan wel 250 tabletten — om in ziekenhuizen te worden gebruikt —, terwijl de Engelse dochtermaatschappij van het Hoffmann-La Roche-concern hetzelfde produkt vervaardigt en — in eenheden van 100 of 500 tabletten — verhandelt tegen aanzienlijk lagere prijzen dan in Duitsland worden berekend;

dat Centrafarm in Duitsland Valium heeft verhandeld die, na in Engeland in de oorspronkelijke verpakking te zijn opgekocht, tot eenheden van 1 000 tabletten was omgepakt, terwijl op de nieuwe verpakking het merk Hoffmann-La Roche was aangebracht benevens de vermelding dat het produkt door Centrafarm in het verkeer was gebracht;

dat Centrafarm voorts haar voornemen te kennen heeft gegeven de tabletten — voor verkoop aan particulieren — in kleinere eenheden om te pakken;

3 dat het Landgericht zich in zijn verwijzingsbeschikking, overeenkomstig de opvatting die in een eerdere processuele fase door de hogere rechterlijke instantie was voorgestaan, in die zin heeft uitgesproken dat Centrafarms verrichtingen naar Duits merkenrecht als schending van Hoffmann-La Roche's rechten zijn te beschouwen;

4 dat de vraag of de wettelijke regelingen der andere Lid-Staten in dezelfde zin zijn te verstaan, tijdens de voor het Hof gevoerde procedure ter sprake is gekomen, doch niet ondubbelzinnig kon worden beantwoord;

De eerste vraag

5 Overwegende dat de eerste vraag luidt als volgt:

„Is de houder van een te zijnen behoeve zowel in Lid-Staat A als in Lid-Staat B beschermd merkrecht krachtens artikel 36 van het EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat iemand via parallelle importen geneesmiddelen die door de merkgerechtigde dan wel met diens toestemming in Lid-Staat A van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk zijn voorzien en, onder dat merk verpakt, in het verkeer zijn gebracht, opkoopt, van een nieuwe verpakking voorziet, daarop het merk van de houder aanbrengt en de waar zo in Lid-Staat B invoert?"

6 Overwegende dat ingevolge de Verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen, en inzonderheid artikel 30, invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten zijn verboden;

dat deze bepalingen evenwel naar luid van artikel 36 geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van de invoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom;

dat echter zowel uit dit artikel zelf — en met name de tweede volzin — als uit het redeverband volgt dat ofschoon het Verdrag de krachtens de wetgeving van een Lid-Staat 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;

dat artikel 36, zijnde een uitzondering op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, immers slechts afwijkingen van het vrije verkeer van goederen toelaat voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter vrijwaring van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen;

7 Overwegende dat het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt 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 produkten 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 produkt 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 produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd — in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten 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 produkt, 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;

8 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 produkt, na ompakking en zonder toestemming van de merkgerechtigde, het merk op de nieuwe verpakking aanbrengt;

9 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 Lid-Staten" 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 Lid-Staten eenzelfde produkt 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 produkt ongemoeid laat;

dat het er derhalve om gaat of het ompakken van een onder een merk verhandeld produkt, zoals het in casu door Centrafarm geschiedde, ten koste van de eenzelvigheid van het produkt kan gaan;

10 dat het antwoord naar gelang van de omstandigheden, met name naar gelang van de aard van het produkt en de wijze van ompakken, verschillend moet uitvallen;

dat met ompakking veelal onvermijdelijkerwijs de staat van het produkt — naar zijn aard — gemoeid is, terwijl in andere gevallen aan ompakking het min of meer kennelijk risico verbonden is dat er met het produkt zal worden gemanipuleerd dan wel dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet ongemoeid zal worden gelaten;

dat het evenwel denkbaar is dat de ompakking geschiedt onder zodanige omstandigheden, dat aan de oorspronkelijke toestand van het produkt geen afbreuk kan worden gedaan;

dat zulks bij voorbeeld het geval kan zijn wanneer de merkgerechtigde het produkt in dubbele verpakking in het verkeer heeft gebracht, terwijl het ompakken slechts de buitenverpakking betreft — en de binnenverpakking intact wordt gelaten —, dan wel wanneer het ompakken geschiedt onder controle van de overheid, die er op toeziet dat de ongereptheid van het produkt verzekerd blijft;

dat wanneer de wezenlijke functie van het merk — het waarborgen van de herkomst van het produkt — aldus is beveiligd, het uitoefenen van merkrecht ten einde het vrije verkeer van goederen tussen Lid-Staten 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 Lid-Staten zal bijdragen;

11 Overwegende dat deze vaststelling, ofschoon in het belang van het vrije verkeer van goederen geboden, er nochtans op neerkomt dat aan de ondernemer, die het ingevoerde produkt verkoopt nadat op de nieuwe verpakking zonder toestemming van de gerechtigde het merk wederom is aangebracht, een bevoegdheid wordt ingeruimd welke onder normale omstandigheden aan de gerechtigde zelf blijft voorbehouden;

dat het belang van de gerechtigde, als eigenaar van het merk, alsook zijn belang bij bescherming tegen misbruik, dan ook medebrengen dat die bevoegdheid slechts dient te worden ingeruimd op voorwaarde dat worde aangetoond dat bij ompakking de oorspronkelijke toestand van het produkt ongemoeid blijft;

12 Overwegende dat voorts, gezien het belang dat de merkgerechtigde er bij heeft dat de consument met betrekking tot de herkomst van het produkt niet in dwaling komt te verkeren, aan de ondernemer de bevoegdheid het ingevoerde produkt te verkopen, wanneer het merk op de nieuwe verpakking is aangebracht, slechts dient te worden toegekend op voorwaarde dat hij de gerechtigde er tevoren van in kennis stelt en op de verpakking duidelijk vermeldt dat het produkt door hem werd omgepakt;

13 dat het blijkens het vorenoverwogene, afgezien van met individuele gevallen samenhangende feitelijke kwesties, voor de oplossing van het opgeworpen probleem, dat merkenrechtelijk van aard is, niet ter zake doet dat de door de nationale rechter gestelde vraag uitsluitend geneesmiddelen betreft;

14 dat de eerste vraag derhalve in die zin dient te worden beantwoord dat

a) het in de zin van artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag gerechtvaardigd is dat de merkgerechtigde die in twee staten gelijktijdig bescherming geniet, er tegen opkomt dat een produkt waarop in één dier staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de andere Lid-Staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht;

b) zulks niettemin als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag is te beschouwen, 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 der Lid-Staten zal bijdragen;

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

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

— op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt;

De tweede vraag

15 Overwegende dat de tweede vraag luidt als volgt:

„Is de houder van het merk daartoe ook bevoegd of handelt hij in strijd met het EEG-Verdrag en wel met name met artikel 86 van dat Verdrag, wan-

neer hij met betrekking tot het geneesmiddel in kwestie op de markt van Lid-Staat B een machtspositie inneemt, van een verbod van de invoer van opnieuw verpakte en van het merk van de houder voorziene waren in zuiver feitelijk opzicht een marktbelemmerend effect uitgaat — omdat, wat de verpakking betreft, in de landen A en B niet dezelfde maat pleegt te worden aangehouden, terwijl het op de markt tot invoer in andere vorm nog nauwelijks is gekomen — en het verbod er in feite toe leidt dat er tussen de Lid-Staten een aanzienlijk — eventueel: onevenredig — prijsverschil in stand blijft, zonder dat kan worden waargemaakt dat de houder van het merk zich alleen dan wel in overwegende mate van het verbod bedient om dat prijsverschil in stand te houden?"

16 Overwegende dat kan worden volstaan met de opmerking dat, voor zover de uitoefening van het merkrecht, getoetst aan artikel 36 van het Verdrag, rechtmatig is, zodanige uitoefening niet met artikel 86 van het Verdrag in strijd komt alleen omdat zij geschiedt door een onderneming die een machtspositie op de markt inneemt, zolang het merk niet als een middel tot misbruik van zulk een positie wordt gehanteerd;

Ten aanzien van de kosten

17 Overwegende dat de kosten, door de regering van het Verenigd Koninkrijk, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Commissie wegens indiening hunner opmerkingen aan het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking komen;

dat de procedure ten aanzien van partijen in het hoofdgeding als een aldaar gerezen incident is te beschouwen, zodat de nationale rechter over de kosten heeft te beslissen;

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de vragen, door het Landgericht te Freiburg bij beschikking van 20 juni 1977 gesteld, verklaart voor recht:

1. a) **Het is in de zin van artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag gerechtvaardigd dat de merkgerechtigde die in twee staten gelijktijdig bescherming geniet, er tegen opkomt dat een produkt waarop in één dier staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de andere Lid-Staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht;**

b) Zulks is niettemin als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag te beschouwen, 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 der Lid-Staten zal bijdragen;

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

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

— op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt;

2. Voor zover de uitoefening van het merkrecht, getoetst aan artikel 36, van het Verdrag, rechtmatig is, komt zodanige uitoefening niet met artikel 86 van het Verdrag in strijd alleen omdat zij geschiedt door een onderneming die een machtspositie op de markt inneemt, zolang het merk niet als een middel tot misbruik van zulk een positie wordt gehanteerd.

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op drieëntwintig mei negentienhonderdachtenzeventig.

De griffier

A. Van Houtte

De president

H. Kutscher